

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN
MEREK PT. DIPOSIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA.
SBY)**

SKRIPSI

oleh:

Silvana Oktavia Rochmawati

NIM: 18220139



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN
MEREK PT. DIPOSIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA.
SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (SH).**

oleh:

Silvana Oktavia Rochmawati

NIM: 18220139



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

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

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN
MEREK PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-
HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Oktober 2022

Penulis



Silvana Oktavia Rochmawati
NIM 18220139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan meneliti skripsi saudara Silvana Oktavia Rochmawati NIM 18220139 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN
MEREK PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-
HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY)**

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

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 18 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010



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

BUKTI KONSULTASI

Nama : Silvana Oktavia Rochmawati.
NIM : 18220139.
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah.
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY).**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 30 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 7 Januari 2022	Perbaikan Proposal	
3.	Sabtu, 5 Februari 2022	Revisi Latar Belakang	
4.	Rabu, 2 Maret 2022	ACC BAB I, BAB II	
5.	Kamis, 14 April 2022	Revisi BAB III	
6.	Sabtu, 30 April 2022	Revisi BAB III	
7.	Selasa, 24 Mei 2022	Revisi BAB III	
8.	Kamis, 2 Juni 2022	Revisi BAB III	
9.	Minggu, 12 Juni 2022	Revisi BAB III	
10.	Kamis, 7 Juli 2022	ACC BAB III dan Revisi Kesimpulan	

Malang, 18 Oktober 2022
Mengetahui,
An. Dekan
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Silvana Oktavia Rochmawati, NIM 18220139, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN
MEREK PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-
HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, S. HI., M.H.
NIP. 19881130201802011159
2. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004
3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

()
Ketua Penguji

()
Penguji Utama

()
Sekretaris Penguji

Malang, 18 Oktober 2022



v

()
Dekan, M.A.
NIP. 197708222005041003

MOTTO

“Don’t compare yourself to others, instead compare yourself to your old self, and see how much you’ve grown”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

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	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda 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* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
-------------------	---	---	----------	-----	--------------

Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY)”** dengan baik dan benar sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi dan juga sebagai dosen wali penulis, yang telah memberikan waktu untuk

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas waktu, pelajaran, nasehat, bimbingan, serta ilmunya selama perkuliahan kepada penulis.
6. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Mamaku yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi dan non materi, selalu mendoakan penulis, dan menyayangi penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ayahku di atas sana.
8. Ais, Lita, dan Norma yang selalu menemani, membantu penulis, dan memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all time.*

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa membantu menambah wawasan banyak pihak khususnya para mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah dan penulis berharap dengan adanya skripsi ini para penegak hukum bisa lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara. Dan semoga

ilmu-ilmu yang diperoleh penulis selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi diri

penulis sendiri dan juga bagi orang lain. Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Oktober 2022

Penulis



Silvana Oktavia Rochmawati
18220139

ABSTRAK

Silvana Oktavia Rochmawati, 18220139, **TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATALAN MEREK PT. DIPOSIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PDT. SUS-HKI/MERREK/2020/PN. NIAGA. SBY)**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: *Pembatalan merek, Persamaan pada pokoknya, Itikad tidak baik, Kepastian Hukum.*

Pembatalan merek bisa dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia yang mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek DIPOSIN karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Pos Indonesia dan pendaftarannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan merek DIPOSIN tersebut sebagian dan putusan pembatalannya tidak dilaksanakan. Sehingga, karena hal itu terjadi inkonsistensi hukum yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik.

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, mengetahui penerapan asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam putusan pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian serta hasil wawancara, dan bahan hukum tersier terdiri dari KBBI dan kamus hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga. Sby sudah sesuai namun, untuk pelaksanaan putusan pembatalan merek belum sesuai dengan yang telah diatur. Putusan tersebut menimbulkan adanya inkonsistensi norma yang berdampak pada tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik merek. Begitu pula dengan kepastian hukum menurut Islam, perbuatan harus dilaksanakan sesuai dengan hukumnya seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 15.

ABSTRACT

Silvana Oktavia Rochmawati, 18220139, **REVIEW OF THE PRINCIPLES OF LEGAL ASSURANCE IN BRAND CANCELLATION OF PT. DIPOSIN (DECISION STUDY NUMBER 8/PDT. SUS-HKI/MEREK/2020/PN. NIAGA. SBY)**, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Risma Nur Arifah, MH.

Keywords: *Brand cancellation, Equality in essence, Bad faith, Legal certainty.*

Cancellation of the mark can be done for reasons as stipulated in Article 20 and / or Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. As is the case with PT. Pos Indonesia filed a trademark cancellation lawsuit against the DIPOSIN brand because the brand has similarities in essence with the Pos Indonesia brand and the registration was carried out in bad faith. The judge granted the diposin brand cancellation suit in part and the cancellation judgment was not implemented. Thus, because of this, there are legal inconsistencies that result in the absence of legal certainty for good faith brand owners.

The purpose of the study was to describe and analyze the judge's considerations in the decision to cancel the registered trademark of PT. DIPOSIN according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, knowing the principle of legal certainty according to Sudikno Mertokusumo in the decision to cancel the registered mark of PT. POSED fulfilled or not. This research is a normative legal research using a statutory research approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary legal materials derived from statutory regulations and court decisions, secondary legal materials derived from books and journals related to the research theme, and tertiary legal materials consisting of KBBI and legal dictionaries.

The results of this study are based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications judged in Decision Number 8/Pdt. Sus-HKI/Brand/2020/PN. Trade. Sby related to the petition relating to the implementation of the cancellation of the mark is wrong, because the petitum is not an excessive petitum. The decision raises the inconsistency of norms which has an impact on the absence of legal certainty for the brand owner. Likewise with legal certainty according to Islam, actions must be carried out in accordance with the law as in the Qur'an Surah Al-Isra' verse 15.

تجريدي

سيلفانا أوكتافيا روشماواتي ، 18220139 ، مراجعة مبادئ الضمان القانوني في إلغاء العلامة التجارية لشركة PT. DIPOSIN (قرار الدراسة رقم 8 / / PDT. SUS-HKI / / 8) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي (MEREK / 2020 / PN. NIAGA. SBY) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية ، مشرف رسما نور عريفة ، M.H

الكلمات الرئيسية: إلغاء العلامة التجارية ، المساواة في الجوهر ، سوء النية ، اليقين القانوني.

يمكن أن يتم إلغاء العلامة لأسباب على النحو المنصوص عليه في المادة 20 و / أو المادة 21 من القانون رقم 20 لعام 2016 بشأن العلامات والبيانات الجغرافية. كما فعلت شركة PT. Pos Indonesia رفعت دعوى قضائية لإلغاء العلامة ضد علامة DIPOSIN لأن العلامة لها أوجه تشابه من حيث المبدأ مع علامة Pos Indonesia وتم التسجيل بسوء نية. وافق القاضي على دعوى إلغاء العلامة التجارية DIPOSIN جزئيًا ولم يتم تنفيذ قرار الإلغاء. لذلك ، بسبب هذا ، هناك تناقض قانوني يؤدي إلى غياب اليقين القانوني لأصحاب العلامات التجارية الذين لديهم نوايا حسنة.

كان الغرض من الدراسة هو وصف وتحليل اعتبارات القاضي في قرار إلغاء العلامة التجارية المسجلة لشركة PT. DIPOSIN وفقًا للقانون رقم 20 لعام 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية ، مع العلم بتطبيق مبدأ اليقين القانوني وفقًا لـ Sudikno Mertokusumo في قرار إلغاء علامة PT المسجلة. تم النشر. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج بحثي قانوني ، ومنهج مفاهيمي ومنهج حالة. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية المستمدة من اللوائح القانونية وقرارات المحاكم ، والمواد القانونية الثانوية المستمدة من الكتب ، والمجلات المتعلقة بموضوع البحث ونتائج المقابلات ، والمواد القانونية من الدرجة الثالثة التي تتكون من KBBI والقواميس القانونية.

تستند نتائج هذه الدراسة إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن العلامات والمؤشرات الجغرافية التي يحكم عليها القضاة في القرار رقم 8 / Pdt. Sus-HKI / العلامة التجارية / PN.Niaga / 2020. تلتزم Sby ، مع ذلك ، بتنفيذ قرار إلغاء العلامة ، فإنه لا يتوافق مع ما تم تنظيمه. يشير القرار عدم اتساق القواعد التي لها تأثير على غياب اليقين القانوني لمالك العلامة التجارية. وبالمثل مع اليقين القانوني وفقاً للإسلام ، يجب أن تتم الإجراءات وفقاً للقانون كما في القرآن سورة الإسراء آية 15.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xv
تجریدی	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26

TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Merek	26
B. Pendaftaran Merek	28
C. Pembatalan Merek.....	31
D. Asas Kepastian Hukum	34
E. Asas Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo	37
F. Kepastian Hukum dalam Islam	38
BAB III.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus- HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby Tentang Pembatalan Merek Terdaftar PT. DIPOSIN Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	41
B. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus- HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby.....	57
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	18
Tabel 2. Perbandingan Merek	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu wujud kekayaan intelektual yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Untuk mendapatkan hak atas merek, maka terhadap merek tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Merek yang telah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum tidak menutup kemungkinan merek tersebut tidak akan digugat oleh pihak lain terkait hak atas merek. Bagi pihak yang mereknya telah terdaftar dapat melakukan gugatan kepada merek terdaftar milik pihak lain apabila merek tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Gugatan yang dimaksud di sini adalah gugatan pembatalan merek terdaftar. Pembatalan terhadap merek terdaftar bisa dilakukan, sebab dalam undang-undang sudah diatur terkait hal tersebut dan pembatalan tersebut bisa dilakukan bila kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi. Pembatalan merek terdaftar adalah pembatalan terhadap merek yang sertifikatnya sudah terbit atau merek yang telah selesai pendaftarannya, bukan terhadap merek yang pendaftarannya sedang diajukan.¹

Salah satu pembatalan merek terdaftar yaitu merek PT. DIPOSIN dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby. Dalam putusan

¹ Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak atas Merek", *Res Nullius Law Journal*, no. 2(2020): 121-131. <https://doi.org/10.34010/rmlj.v2i2.3076>

tersebut Gilarsi W Setijono (Direktur Utama PT. Pos Indonesia) menggugat Rangga Dirgantara (Pemilik merek DIPOSIN) sebagai tergugat dan Pemerintah RI C.Q. Kementerian Hukum dan HAM RI C.Q Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual C.Q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat. Gugatan tersebut diajukan oleh Gilarsi karena merek DIPOSIN memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek PT. Pos Indonesia serta dinilai dalam pendaftarannya dilakukan dengan iktikad tidak baik. Hasil dalam putusan tersebut menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 91 dan Pasal 92, menyebut bahwa:

Pasal 91:

1. Pelaksanaan pembatalan yang berdasarkan pada putusan pengadilan dilakukan oleh Menteri setelah menerima salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi merek.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 92:

1. Menteri melakukan pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan disertai pemberian catatan yang berisi tanggal dan alasan pembatalan atau penghapusan tersebut.
2. Pembatalan atau penghapusan sebagaimana yang disebut dalam ayat 1, pemilik merek atau kuasanya secara tertulis diberitahu dengan menyebut alasan pembatalan atau penghapusan merek, dan menegaskan bahwa sejak tanggal merek tersebut dicoret dari daftar umum merek sertifikat merek yang bersangkutan tidak lagi berlaku.
3. Pencoretan merek yang disebut dalam ayat 1 diumumkan dalam berita resmi merek.

Namun, pada pembatalan merek DIPOSIN pencoretan dan mengumumkan pembatalan tersebut pada berita resmi merek untuk merek yang dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan tidak dilakukan. Karena putusan pembatalan merek DIPOSIN tersebut tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga Menteri belum mencoret merek DIPOSIN tersebut serta mengumumkannya dalam berita resmi merek. Hal tersebut menimbulkan adanya *inconsistency of norm*. Pada beberapa putusan pembatalan merek, seperti pembatalan merek PT. Perwira Adhitama, hakim mengabulkan pembatalan merek tersebut karena mereknya dinilai ada kesamaan persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek PT. Krakatau Steel. Dan memberi perintah kepada Dirjen HKI supaya merek tersebut dicoret dari daftar umum merek serta memerintahkan tergugat membayar biaya perkara.² Pembatalan merek STONES dan STONES & CO yang terjadi karena terbukti dalam mendaftarkan mereknya dilakukan dengan itikad buruk karena meniru merek terkenal dan akibat dari terjadinya pembatalan merek yaitu pencoretan merek tertentu dari daftar umum merek, berakhirnya perlindungan suatu merek tertentu dan juga berakibat bagi penerima lisensi.³ Pembatalan merek GS GOLDSTAR yang terjadi karena faktor-faktor dalam Undang-Undang Nomor 20

² Denti Aulia Puspita Sari, "Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Perkara antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Perwira Adhitama Sejati)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43281/1/DENTI%20AULIA%20PUSPITA%20SARI-FSH.pdf>.

³ Albert Renaldi Tambunan, "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)"(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), <http://lib.unnes.ac.id/41823/1/8111416091.pdf>.

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 yang mengakibatkan pencoretan merek tersebut dari daftar umum merek.⁴

Putusan No. 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby ini akan diteliti menggunakan teori asas kepastian hukum. Ada banyak teori kepastian hukum yang disampaikan oleh para ahli, seperti Jan Michiel Otto yang memberikan definisi mengenai kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa pada situasi tertentu: a. Tersedia aturan yang jelas, konsisten dan mudah didapatkan (*accessible*), dikeluarkan oleh negara dan diakui karena (kekuasaan) negara, b. Aturan-aturan hukum tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara konsistensi serta tunduk dan taat pada aturan tersebut, c. Secara prinsipil warga menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan tersebut, d. Aturan-aturan tersebut secara konsisten diterapkan oleh hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, e. Secara konkrit keputusan peradilan dilaksanakan. Kemudian ada juga Lon Fuller yang berpendapat kepastian hukum itu ada 8 asas yang harus dipenuhi: a. Suatu sistem hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu, b. peraturan tersebut diberitahukan ke publik, c. Tidak berlaku surut, sebab bisa merusak integritas sistem, d. Peraturan itu dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh umum, e. Tidak diperbolehkan ada peraturan yang saling bertentangan, f. Tidak diperbolehkan menuntut tindakan

⁴ Fernando Situmorang, "Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 020 PK/Pdt.Sus/2007)"(Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17676/130200461.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>.

yang lebih dari apa yang bisa dilakukan, g. Tidak boleh sering diubah, h. Diharuskan ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan undang-undang.⁵ Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dilaksanakan, yang berhak memperoleh haknya adalah dia yang berhak menurut hukum, dan suatu putusan bisa dilaksanakan.⁶ Dari pendapat para ahli tersebut mengenai kepastian hukum pada penelitian ini akan menggunakan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo karena memiliki relevansi dengan masalah penelitian, yaitu pada putusan pembatalan merek DIPOSIN ini putusannya tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang.

Dalam penelitian Sonny dkk, pada penyelesaian sengketa merek sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum itu tergantung pada integritas dan kecakapan hakim Pengadilan Niaga dalam mengaplikasikan asas pendaftaran pertama (*first to file principle*) serta sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental dalam memutuskan suatu perkara hakim harus konsisten dengan memaksimalkan keluasaan dan kebebasan hakim, dan sebagai pedoman hakim memanfaatkan putusan-putusan hakim yang terdahulu. Meskipun model seperti ini menyesuaikan dengan sistem hukum *common law*.⁷ Fitri Ida Laela dalam penelitiannya, terciptanya kepastian hukum itu karena adanya penegasan dalam penerapan

⁵ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika*, no. 2(2019): 91 <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>

⁶ Sidik Sunaryo, Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan*, no. 2(2019): 3 <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>

⁷ Sonny Engelbert Palendeng dkk, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Supremasi*, no. 2(2021): 285 <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21434>.

hukum, bahwa bagi semua orang hukum itu berlaku tanpa pandang bulu.⁸ Dalam penelitian Asep Suryadi, kepastian hukum dan perlindungan hukum akan diberikan sepanjang pendaftar merek tersebut mendaftarkan mereknya dengan iktikad baik.⁹ Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan merek DIPOSIN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan asas kepastian hukum pada putusan pembatalan merek PT. DIPOSIN.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN dan penerapan asas kepastian hukum pada putusannya, Karena itu peneliti memilih judul “**Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby tentang pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

⁸ Fitri Ida Laela, “Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek” *Hukum dan Keadilan*, no. 2(2020): 189 <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38>.

⁹ Asep Suryadi, “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek” *Aktualita*, no. 1(2019): 276 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam putusan pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN terpenuhi atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Adanya skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Manfaat tersebut terdiri dari:

Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang merek khususnya pembatalan merek terdaftar bagi para mahasiswa hukum ekonomi syariah dan ilmu tertentu.

Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi oleh mahasiswa keilmuan hukum ekonomi syariah atau ilmu tertentu di bidang ilmu pengetahuan tentang merek khususnya mengenai pembatalan merek.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para penegak keadilan agar dapat lebih teliti lagi dalam mengeluarkan suatu putusan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin para pakar terkemuka.¹⁰ Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif karena fokus bahasan dalam skripsi adalah mengenai putusan pengadilan yang ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta teori hukum yaitu asas kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka berpikir yang menjelaskan cara untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti terhadap

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 57.

fakta dan teori. Ada 3 pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹¹ Dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan atau regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir konsep-konsep, dan teori hukum dalam melakukan penelitian. Dalam skripsi ini teori hukum yang dipakai adalah asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo.
- c. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang berasal dari putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.¹² Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga Sby.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dengan kata lain bersifat autoratif.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan hasil wawancara.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjas terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa KBBI dan kamus hukum untuk memberikan penjelasan terhadap suatu kata atau kalimat.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*) dalam mengumpulkan bahan hukum yang menjadi sumber penelitian ini. Studi pustaka adalah salah satu metode pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji

¹³ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.

informasi yang tertulis tentang hukum yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersumber dari mana saja dan diumumkan secara luas.¹⁵

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Inventarisasi, yaitu pencarian terhadap bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Identifikasi, yaitu pengelompokan bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum yang sesuai, relevan dan dapat diinterpretasikan terhadap isu hukum.
- c. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan hakikat, jenis, dan sumbernya.
- d. Sistematisasi, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi bahan hukum.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

1. Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Perkara Antara PT. KRAKATAU STEEL dengan PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI) oleh Denti Aulia Puspita Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perwira Adhitama Sejati terbukti bersalah

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

dengan alasan mereknya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik PT. Krakatau Steel sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Dan putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga menurut Hakim Mahkamah Agung dibatalkan dan memerintahkan kepada Dirjen HKI untuk mencoret merek milik PT. Perwira Adhitama dan memerintahkan untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah pada rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pembatalan merek. kemudian bahan hukum yang digunakan juga sama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah studi putusan yang diteliti, dalam skripsi ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby. Dalam skripsi ini menggunakan 2 peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan

¹⁷ Denti Aulia Puspita Sari, "Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Perkara antara PT. Krakatau Steel dengan PT. Perwira Adhitama Sejati)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43281/1/DENTI%20AULIA%20PUSPITA%20SARI-FSH.pdf>.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst) oleh Albert Renaldi Tambunan. Hasil penelitiannya adalah akibat hukum dari pembatalan merek adalah merek yang bersangkutan dicoret dari daftar umum merek, terhadap merek tersebut perlindungannya dinyatakan berakhir, dan berakibat pula bagi penerima lisensi merek tersebut. Karena merek STONES dan STONES&CO terbukti didaftarkan dengan itikad buruk dengan meniru merek terkenal ROLLING STONES dan THE STONES, Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst telah sesuai, dengan ketentuan-ketentuan merek yang berlaku.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah dalam rumusan masalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan merek dan bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah studi putusan yang diteliti, skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt. Sus. Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Skripsi ini tidak menggunakan teori asas kepastian hukum.

3. Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung no. 020 PK/Pdt. Sus/2007) oleh Fernando Situmorang. Hasil penelitiannya adalah permohonan peninjauan kembali yang

¹⁸ Albert Renaldi Tambunan, "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)"(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), <http://lib.unnes.ac.id/41823/1/8111416091.pdf>.

dikabulkan oleh hakim telah sesuai antara dasar dan pertimbangan hakimnya dengan bukti-bukti yang ada mulai dari tingkat pertama sampai peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Faktor yang menyebabkan pembatalan merek telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. dan Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt. Sus/2007 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/K.N/HaKI/2007 dan bagi penggugat permohonan peninjauan kembali yang diajukannya dikabulkan oleh hakim, untuk tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebagai hukuman.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah rumusan masalahnya juga ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah studi putusan yang digunakan dalam penelitian dan peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

4. 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, oleh Nabilla Nanda Kurnia Putri. Hasil penelitiannya adalah gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 69

¹⁹ Fernando Situmorang, "Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 020 PK/Pdt.Sus/2007)"(Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017), <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17676/130200461.pdf?sequence=1&isAllo wed=y>.

ayat 1, menimbulkan konflik norma yang berdampak pada terjadinya perbedaan penafsiran penyebab kadaluarsa suatu gugatan. Bila berdasarkan pendapat John Rawls, yaitu *the greatest equal liberty principle* pihak KEEN AS dirugikan sebab haknya tidak bisa dipenuhi. Yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum bisa memberikan keadilan karena undang-undang tersebut tidak bersifat universal dalam menangani permasalahan kepemilikan merek yang terjadi antara negara. Majelis hakim berdasarkan pada keadilan Islam wajib untuk bersikap adil dalam mengeluarkan putusan seperti firman Allah pada Surat Sad ayat (26).²⁰ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah rumusan masalah yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam kasus pembatalan merek, metode penelitian dan pendekatan penelitian yang dipakai juga sama. Perbedaannya adalah putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan putusan pembatalan merek KEEN, INC. Kemudian bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Konvensi Paris, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek, oleh Asep Suryadi. Hasil penelitiannya adalah di Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

²⁰ Nabila Nanda Kurnia Putri, "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"(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30641/>.

Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai pembatalan merek dalam sistem pendaftaran konstitutif yang terdapat dalam Pasal 76 sampai 79. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, implementasi pembatalan merek terdaftar sudah sesuai dengan asas kepastian hukum.²¹

Persamaan penelitian, ada pada jenis penelitian dan metode pengumpulan bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan. Perbedaan penelitiannya, pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi pembatalan merek dalam sistem pendaftaran konstitutif bila dihubungkan dengan asas kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto.

6. Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek, oleh Fitri Ida Laela. Hasil penelitiannya adalah merek *Bayerische Motoren Werkeaktiengesellschaft* (BMW) dengan merek BMW (*Body Man Wear*), merek MCCULLOCH dengan merek McCulloch dan merek GS YUASA CORPORATION dengan GS GARUDA SAKTI terdapat kesamaan diantara merek-merek tersebut. Berdasarkan penelitian terhadap putusan MA tersebut merek-merek tersebut diketahui memiliki kesamaan pada pokoknya, dan menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai, mengira pemilik merek mempunyai keterikatan usaha atau hubungan hukum padahal tidak ada. Sehingga, diharapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

²¹ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek", *Aktualita*, no. 1(2019): 252 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

Indikasi Geografis mampu mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dari tindakan peniruan dari pesaing usaha.²² Persamaan penelitiannya sama-sama penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian adalah pada putusan pengadilan yang diteliti, pembahasan mengenai kepastian hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar. Penelitian ini memakai 3 putusan pembatalan merek.

7. Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual, oleh Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, Deasy Soeikromo. Hasil penelitiannya adalah bahwa pada Pengadilan Niaga keputusan hakim sangat bervariasi dalam memutuskan perkara merek, sehingga dalam penyelesaian sengketa merek guna mewujudkan kepastian hukum sangat bergantung pada integritas dan pengetahuan hakim pengadilan dalam mengaplikasikan asas pendaftaran pertama (*first to file principle*), serta konsistensi hakim dalam memutuskan perkara merek sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental dilakukan dengan mengoptimalkan kebebasan dan keleluasaan hakim. Dan sebagai pedoman hakim memanfaatkan putusan terdahulu, meskipun yang seperti ini akan menyesuaikan dengan sistem hukum *common law*.²³ Persamaan

²² Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", *Hukum dan Keadilan*, no. 2(2020): 182 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38>.

²³ Sonny Engelbert Palendeng dkk, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Supremasi*, no. 2(2021): 274 <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21434>.

penelitian adalah pada metode pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan sama-sama jenis penelitian hukum normatif. Perbedaan penelitian adalah tujuan penelitiannya, yaitu bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia pada pengaturan penyelesaian sengketa merek dagang.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Denti Aulia Puspita Sari	Pembatalan merek terdaftar karena adanya itikad tidak baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 perkara antara PT. KRAKATAU STEEL dengan PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI).	Persamaannya pada rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara pembatalan merek. kemudian bahan hukum yang digunakan juga sama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.	Perbedaannya pada studi putusan yang diteliti, dalam skripsi ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby. Dalam skripsi ini menggunakan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Perwira Adhitama Sejati terbukti bersalah dengan alasan mereknya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik PT. Krakatau Steel

				sehingga dapat menyesatkan masyarakat. Dan putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga menurut Hakim Mahkamah Agung dibatalkan dan memerintahkan kepada Dirjen HKI untuk mencoret merek milik PT. Perwira Adhitama dan memerintahkan untuk membayar biaya perkara di tingkat kasasi.
2.	Albert Renaldi Tambunan	Perlindungan hukum pemegang merek akibat pembatalan merek oleh Direktorat merek dan indikasi geografis (tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt. Sus. Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst).	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Antara skripsi ini dan penelitian penulis juga sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam putusan.	Perbedaannya pada studi putusan yang diteliti. Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt. Sus. Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst. Skripsi ini tidak menggunakan teori asas kepastian hukum. Hasil penelitiannya adalah akibat hukum dari pembatalan merek adalah merek yang bersangkutan dicoret dari daftar umum merek, terhadap merek tersebut perlingungannya dinyatakan berakhir, dan berakibat pula bagi penerima lisensi merek tersebut. Karena merek STONES dan STONES&CO terbukti didaftarkan dengan itikad buruk dengan meniru merek terkenal ROLLING STONES dan THE STONES, Putusan Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst telah sesuai, dengan ketentuan-ketentuan merek yang berlaku.

3.	Fernando Situmorang	Akibat hukum pembatalan merek dagang terdaftar ditinjau dari undang-undang nomor 20 tahun 2016 (Studi terhadap putusan Mahkamah Agung no. 020 PK/Pdt. Sus/2007).	Persamaannya pada rumusan masalah yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.	Perbedaannya adalah studi putusan yang digunakan dalam penelitian dan peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hasil penelitiannya adalah permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan oleh hakim telah sesuai antara dasar dan pertimbangan hakimnya dengan bukti-bukti yang ada mulai dari tingkat pertama sampai peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Faktor yang menyebabkan pembatalan merek telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. dan Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt. Sus/2007 adalah membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/K.N/HaKI/2007 dan bagi penggugat permohonan peninjauan kembali yang diajukannya dikabulkan oleh hakim, untuk tergugat membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebagai hukuman.
4.	Nabilla Nanda Kurnia Putri	Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kadaluarsa	Persamaannya pada rumusan masalah yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim	Perbedaannya adalah putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan putusan pembatalan merek KEEN, INC. Kemudian bahan

		Gugatan Pembatalan Merek Oleh KEEN, INC Ditinjau dengan Teori Keadilan John Rawls.	dalam kasus pembatalan merek, metode penelitian dan pendekatan penelitian yang dipakai juga sama.	hukum dalam penelitian ini yaitu Konvensi Paris, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 69 ayat 1, menimbulkan konflik norma yang berdampak pada terjadinya perbedaan penafsiran penyebab kadaluarsa suatu gugatan. Bila berdasarkan pendapat John Rawls, yaitu <i>the greatest equal liberty principle</i> pihak KEEN AS dirugikan sebab haknya tidak bisa dipenuhi. Yang disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum bisa memberikan keadilan karena undang-undang tersebut tidak bersifat universal dalam menangani permasalahan kepemilikan merek yang terjadi antara negara. Majelis hakim berdasarkan pada keadilan Islam wajib untuk bersikap adil dalam mengeluarkan putusan seperti firman Allah pada Surat Sad ayat (26).
5.	Asep Suryadi	Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi	Persamaannya ada pada jenis penelitian dan metode pengumpulan bahan hukum.	Perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi pembatalan merek dalam sistem

		Pemilik Merek.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dan metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan.	pendaftaran konstitutif bila dihubungkan dengan asas kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Hasil penelitian adalah di Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai pembatalan merek dalam sistem pendaftaran konstitutif yang terdapat dalam Pasal 76 sampai 79. Dalam sistem pendaftaran konstitutif, implementasi pembatalan merek terdaftar sudah sesuai dengan asas kepastian hukum.
6.	Fitri Ida Laela	Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek.	Persamaannya adalah sama-sama penelitian hukum normatif.	Perbedaan ada pada putusan pengadilan yang diteliti, pembahasan mengenai kepastian hukum terhadap merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar. Penelitian ini memakai 3 putusan pembatalan merek. Hasil penelitian adalah merek <i>Bayerische Motoren Werkeaktiengesellschaft</i> (BMW) dengan merek BMW (<i>Body Man Wear</i>), merek MCCULLOCH dengan merek McCulloch dan merek GS YUASA CORPORATION dengan GS GARUDA SAKTI terdapat kesamaan diantara merek-merek tersebut. Berdasarkan penelitian

				<p>terhadap putusan MA tersebut merek-merek tersebut diketahui memiliki kesamaan pada pokoknya, dan menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai, mengira pemilik merek mempunyai keterikatan usaha atau hubungan hukum padahal tidak ada. Sehingga, diharapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mampu mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal dari tindakan peniruan dari pesaing usaha.</p>
7.	<p>Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, Deasy Soeikromo.</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual.</p>	<p>Persamaannya adalah pada metode pengumpulan bahan hukum yaitu metode studi kepustakaan. Dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif.</p>	<p>Perbedaannya pada tujuannya, yaitu bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia pada pengaturan penyelesaian sengketa merek dagang. Hasil penelitian adalah bahwa pada Pengadilan Niaga keputusan hakim sangat bervariasi dalam memutuskan perkara merek, sehingga dalam penyelesaian sengketa merek guna mewujudkan kepastian hukum sangat bergantung pada integritas dan pengetahuan hakim pengadilan dalam mengaplikasikan asas pendaftaran pertama (<i>first to file principle</i>), serta konsistensi hakim dalam memutus perkara merek</p>

				sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental dilakukan dengan mengoptimalkan kebebasan dan keleluasaan hakim. Dan sebagai pedoman hakim memanfaatkan putusan terdahulu, meskipun yang seperti ini akan menyesuaikan dengan sistem hukum <i>common law</i> .
--	--	--	--	---

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitiannya, dibutuhkan adanya sistematika pembahasan. Dan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu

Yang pertama, ada BAB I yang merupakan pendahuluan. Dalam penelitian ini pendahuluannya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir ada sistematika pembahasan.

Selanjutnya, BAB II dalam penelitian ini adalah bagian tinjauan pustaka yang berisi kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari penjelasan tinjauan umum merek, pendaftaran merek, pembatalan merek, asas kepastian hukum, asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo serta asas kepastian hukum menurut Islam.

Bab yang selanjutnya adalah BAB III yang merupakan hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini hasil dan pembahasannya mengenai analisa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN.

Niaga. Sby tentang pembatalan merek terdaftar PT. DIPOSIN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta analisa mengenai asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan kepastian hukum menurut Islam dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby.

Yang terakhir, ada BAB IV yaitu penutup, di bagian penutup ini mencakup tentang kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan yang disimpulkan oleh peneliti, dan juga mencakup mengenai saran bagi para penegak keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan terhadap produk barang atau jasa, sehingga merek bukanlah barang atau jasa itu sendiri. Sebab, sesudah membeli barang tersebut konsumen hanya menikmati barang itu saja, sedang mereknya tidak. Merek hanya mendatangkan kepuasan bagi konsumen. Merek sebagai benda immateriil yang tidak bisa memberi apapun dalam bentuk fisik. Jadi, karena itu merek disebut sebagai hak kekayaan immateriil.²⁴ Bagi produsen merek menjadi aset dan identitas bagi produk yang diproduksinya. Merek sebagai identitas suatu produk berguna untuk menjelaskan tentang mutu dan ciri khas produk tersebut.²⁵

Secara umum merek memiliki pengertian sebagai sebuah tanda pada bungkus suatu produk dagangan yang dilekatkan atau ditempel berupa gambar yang biasanya terdiri dari satu unsur atau beberapa unsur seperti huruf, angka, kata, lukisan, warna. Definisi merek juga disebutkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasannya merek adalah tanda yang secara grafis bisa ditampilkan yang berguna sebagai pembeda barang atau jasa yang dibuat oleh badan hukum atau

²⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 30.

²⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, 29.

orang dalam aktivitas perdagangan berupa unsur-unsur seperti huruf, angka, kata, nama, gambar, logo, susunan warna, bisa berbentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi, suara, hologram, atau bisa juga kombinasi dari beberapa unsur tersebut.²⁶ Merek merupakan tanda yang dapat berbentuk gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna, atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan dipakai dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa.²⁷

Sebagai tanda pengenal merek mempunyai fungsi untuk menunjukkan asal barang atau jasa, juga sebagai penghubung bagi barang atau jasa tertentu dengan pembuatnya. Merek tidak hanya harta kekayaan yang bisa memberi profit bagi pemegang merek, melainkan juga sebagai alat untuk menjaga konsumen agar terhindar dari penipuan terhadap kualitas barang atau jasa yang akan dipilih. Banyaknya merek yang sama membuat konsumen selaku pembeli akan merasa rugi karena merasa telah membeli barang yang berkualitas, tetapi pada kenyataannya barang tersebut memiliki kualitas rendah dan dibuat oleh pihak lain. Selain, fungsi-fungsi tersebut di atas merek juga merupakan gambaran terhadap kelebihan barang atau jasa yang dihasilkan saat diperdagangkan serta jaminan kepribadian (*individuality*). Dalam persaingan usaha, fungsi merek bagi produsen berguna untuk menjamin kualitas barang atau jasa, memberi konsumen perlindungan jaminan produknya. Fungsi merek juga disampaikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, yaitu merek berfungsi untuk tanda pengenal, pembeda antar

²⁶ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019): 1.

²⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013): 5.

produk-produk, untuk memperkenalkan produk, untuk jaminan kualitas produk, dan untuk menunjukkan produk tersebut berasal.²⁸

Dalam aktivitas perdagangan, merek terdiri dari 3 jenis sebagai berikut:

- a. Merek dagang, adalah merek yang dipakai dalam perdagangan barang baik oleh perorangan atau badan hukum dilakukan sendiri atau bersama-sama guna membedakan dengan barang lain.
- b. Merek jasa, merupakan merek yang dipakai pada perdagangan jasa baik oleh individu atau badan hukum secara sendiri atau bersama-sama untuk membedakannya dengan jasa lain.
- c. Merek kolektif, adalah merek yang dipakai dalam perdagangan barang dan jasa sekaligus yang ciri-cirinya sama oleh perorangan atau badan hukum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk pembeda barang dan jasa lainnya.²⁹

B. Pendaftaran Merek

Hak merek diberikan oleh negara tidak secara otomatis seperti hak cipta. Melainkan, hak merek tersebut didapatkan melalui pendaftaran suatu merek. Pendaftaran adalah hal yang penting dalam menghadirkan hak merek, sebab tanpa adanya pendaftaran hak merek tidak bisa diperoleh begitu pun perlindungan terhadap suatu merek. Perlindungan terhadap merek itu dimulai ketika suatu

²⁸ Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia", *Law&Justice Jurnal*, no. 1(2018): 6 <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>

²⁹ Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), 28.

merek telah terdaftar.³⁰ Pendaftaran memiliki hubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, yakni pendaftaran sebagai kegiatan meneliti dan menulis pada buku daftar setiap hak atas kekayaan intelektual berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak yang dilakukan oleh petugas pendaftaran berdasarkan yang telah diatur dalam undang-undang. Bertujuan untuk memperoleh kepastian terhadap perlindungan hukum dan kepemilikan kekayaan intelektual tersebut dengan diterbitkannya sertifikat sebagai bukti pendaftarannya.³¹

Di Indonesia sistem pendaftaran merek yang dianut adalah sistem pendaftaran konstitutif. Sistem konstitutif ini sering disebut juga sebagai sistem *first to file*. Dalam sistem tersebut pendaftaran merek adalah suatu keharusan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa untuk memperoleh hak atas merek maka harus dilakukan pendaftaran. Sistem pendaftaran konstitutif adalah sistem pendaftaran dimana merek tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Menurut Emmy Pangaribuan dan Sudargo Gautama dibandingkan dengan sistem deklaratif, sistem konstitutif ini lebih menjamin kepastian hukumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran merek yaitu mengenai merek yang tidak bisa didaftarkan, diantaranya adalah:

- a. Merek yang melanggar peraturan undang-undang, ideologi bangsa, dan moralitas.

³⁰ Agus Mardianto, "Akibat Hukum Pembatalan Merek terhadap Hak Penerima Lisensi Merek menurut UU no. 15 tahun 2001", *Jurnal Dinamika Hukum*, no 3(2011): 461 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/174/122>

³¹ Lilis Mardiana Anugraheni, "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", *Admisi&Bisnis*, no. 3(2014): 211 <http://dx.doi.org/10.32497/ab.v15i3.1005>

- b. Merek yang melanggar agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- c. Merek yang sama, berhubungan dengan atau sekedar menyebut barang atau jasa yang pendaftarannya dimohonkan.
- d. Merek yang memiliki unsur menyesatkan masyarakat terkait jenis, asal, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis, dan kualitas.
- e. Merek yang terdiri dari keterangan tentang kualitas, manfaat dan kegunaan yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dibuat.
- f. Merek yang daya pembedanya tidak ada.
- g. Merek yang berasal dari nama atau lambang yang sudah menjadi milik umum³²

Pendaftaran merek adalah hal yang sangat penting dan memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sah atas terdaptarnya suatu merek. Berfungsi sebagai alat pencegahan bagi pihak lain yang ingin menggunakan merek yang mempunyai kesamaan secara keseluruhan atau hanya pada pokoknya untuk barang atau jasa yang sejenis, sebagai dasar untuk menolak pendaftaran merek untuk barang atau jasa yang sejenis milik pihak lain yang dimohonkan pendaftarannya. Pendaftaran merek bisa dilakukan pada Dirjen HKI.³³ Setelah merek terdaftar dalam daftar umum merek, pemilik merek tersebut akan memperoleh sertifikat merek yang

³² Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, "Pentingnya Merek bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat", *Dialogia Iuridica*, no. 2(2019): 37. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>

³³ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Lex Privatum*, no. 3(2013): 92 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>

berfungsi sebagai bukti terhadap kepemilikan suatu merek.³⁴ Dengan terdaftarnya suatu merek, maka terhadap merek tersebut akan diberikan perlindungan hukum.

Terdapat 2 perlindungan hukum yang akan diperoleh merek terdaftar, yaitu:

- 1) Perlindungan merek preventif, dalam hal ini negara memberikan perlindungan lewat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 4,5,6 ayat 1 dan 3. Kemudian karena undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka, perlindungan hukum preventifnya diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Perlindungan merek represif, untuk perlindungan represif negara memberikan perlindungan melalui Pasal 90 sampai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁵

C. Pembatalan Merek

Definisi pembatalan merek dapat diartikan sebagai suatu metode yang dipakai oleh pihak yang ingin menelusuri dan menghilangkan merek terdaftar yang ada pada daftar umum merek atau membatalkan hak atas merek yang sah berdasarkan sertifikat merek. Secara umum, pihak yang merasa dirugikan atas

³⁴ Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jendela Hukum*, no. 1(2016): 36 <https://www.neliti.com/id/publications/135593/perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-merek-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-15>

³⁵ Enny Mirfa, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2016): 74 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27>

adanya pendaftaran suatu merek adalah pihak yang mengajukan pembatalan merek. Merek yang telah terdaftar bisa dibatalkan pendaftarannya, apabila merek tersebut terbukti didaftarkan dengan melanggar alasan absolut dan alasan relatif suatu merek dapat didaftarkan.³⁶

Alasan absolut dan alasan relatifnya meliputi alasan suatu merek tidak bisa diterima pendaftarannya. Alasan-alasan absolut tersebut disebutkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang menjadi tolak ukur dalam alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek itu adalah tidak ada sesuatu yang menjadi pembeda antara merek tersebut dengan merek lain, mereknya bertentangan dengan ketertiban umum, undang-undang, moral agama, dan pemilik merek tidak beritikad baik. Sedangkan untuk alasan relatifnya adalah pada Pasal 21 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti:

- a. Merek tertentu yang memiliki kesamaan baik secara keseluruhan atau hanya pada pokoknya dengan: merek yang lebih dulu dimohonkan atau sudah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, merek milik orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis yang sudah terkenal, merek milik orang lain yang sudah terkenal untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi syarat tertentu, dan indikasi geografis yang telah terdaftar.

³⁶ Delila Pritaria Cantika, "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis*, no. 1(2018): 7-8 <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.314>

- b. Merek yang: termasuk atau menyamai nama orang yang terkenal atau hanya singkatan saja, nama atau gambar badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, merupakan plagiat atau mirip dengan nama atau singkatan nama, lambang atau simbol emblem negara atau lembaga nasional dan internasional, bendera, merupakan plagiat atau mirip dengan stempel atau tanda resmi yang dimiliki oleh suatu negara atau yang dipakai oleh lembaga pemerintahan. Alasan tersebut bila ada izin persetujuan dari pihak yang bersangkutan maka, dibolehkan.³⁷

Pembatalan merek terdaftar dapat diajukan dengan alasan itikad tidak baik pemilik merek. Dalam pembuktian pembatalan merek dengan alasan terdapat kesamaan pada pokoknya sama dengan pembuktian itikad baik dalam gugatan pembatalan merek.³⁸ Didalam undang-undang diatur mengenai pembatalan merek terdaftar yang ada pada Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁹ Untuk jangka waktu pengajuan pembatalan merek adalah 5 tahun yang dihitung dari merek tersebut terdaftar. Dan untuk merek yang dinilai bertentangan dengan peraturan, moralitas, agama, ideologi suatu bangsa, kesusilaan maupun ketertiban umum, pembatalan terhadap merek tersebut dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

³⁷ Delila Pritaria Cantika, "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis*, no. 1(2018): 9 <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.314>

³⁸ Mukti Fajar ND dkk, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum*, no. 2(2018): 228 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>

³⁹ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek", *Aktualita*, no. 1(2019): 264 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek terdaftar memiliki tujuan yaitu untuk menghilangkan atau membuat merek tersebut perlindungan hukumnya berakhir.

Pembatalan merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara merek terdaftar dicoret dari daftar umum merek dengan memberikan catatan yang didapatkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang tanggal dan alasan pembatalan merek tertentu. Kemudian pemilik merek atau kuasanya diberitahu tentang pembatalan tersebut dengan menyebutkan alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa setelah pembatalan merek terjadi maka sertifikat merek tidak berlaku lagi.⁴⁰

D. Asas Kepastian Hukum

Undang-undang merupakan aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku dalam masyarakat yang bersifat umum, baik dalam hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Dalam melakukan tindakannya dengan individu yang lain, masyarakat menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai batasan. Dengan pelaksanaan dan adanya aturan tersebut lahirlah kepastian hukum.⁴¹ Terdapat sebuah prinsip yang memberikan masyarakat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang disebut sebagai kepastian hukum.⁴² Ada 2 pengertian

⁴⁰ Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani, "Pembatalan Merek oleh Pihak yang Tidak Berhak: Kajian Itikad Baik", *Kertha Wicara*, no. 9(2019): 11 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57751>

⁴¹ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", *Hukum dan Keadilan*, no. 2(2020): 188 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38>

⁴² Elshalinge Dinata, "Larangan Keberlakuan Surut pada Aturan Merek dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no. 2(2020): 208 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3497>

mengenai kepastian hukum, pertama adanya aturan yang sifatnya umum menjadikan individu itu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Kedua, adanya keamanan hukum sebab, dengan adanya aturan yang sifatnya umum individu bisa mengetahui apa yang dibebankan negara kepadanya, dengan begitu individu tersebut terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Selain, dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang kepastian hukum juga bisa berasal dari konsistensi dalam putusan hakim antara yang satu dengan lainnya untuk kasus serupa yang diputuskan.⁴³

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum, instansi-instansi penegak hukum diharapkan bisa menjamin kepastian hukum agar keadilan dan ketertiban dapat terwujud dalam masyarakat. Karena apabila kepastian hukum tidak bisa terwujud masyarakat akan menjadi kacau dan berbuat seenaknya sampai main hakim sendiri. Hukum sendiri tujuan utamanya adalah adanya kepastian. Maka, bila hukum tidak dibarengi dengan kepastian hukum tersebut bisa kehilangan identitas dan maknanya. Apabila hukum telah kehilangan identitas dan maknanya hukum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk dalam berperilaku.

Suatu hukum harus ditegaskan pelaksanaannya supaya kepastian hukum itu tercipta, dengan cara hukum itu berlaku untuk siapapun. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan supremasi hukum di negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menerapkan konsep supremasi hukum yaitu konsep dimana setiap ada permasalahan diselesaikan melalui hukum, dalam

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2017): 137.

negara tersebut dihadapan hukum tidak dibedakan, dan negara tersebut berlandaskan pada konstitusi.⁴⁴

Bagi norma hukum yang tertulis, kepastian hukum merupakan ciri hukum yang tidak terpisahkan. Kepastian hukum mengarah kepada berlakunya hukum secara jelas, sesuai dan tetap. Pelaksanaan hukum tersebut tidak dipengaruhi keadaan yang sifatnya subjektif. Peraturan yang dibuat secara pasti, itu beralasan karena peraturan tersebut telah mengatur secara jelas dan masuk akal. Jelas berarti tidak menyebabkan salah pengertian dan masuk akal berarti tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. Suatu peraturan hukum bisa dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukumnya adalah kepastian hukum yang sebenarnya.⁴⁵

Kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang diperoleh yang berperan penting adalah penegak hukum, yakni sebagai jaminan dalam melindungi masyarakat dan pembisnis pada bidang kekayaan intelektual. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan sertifikat yang diterbitkan melalui pendaftaran yang dilakukan. Sertifikat tersebut merupakan data fisik dan yuridis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berfungsi bagi masyarakat dan pembisnis sebagai jaminan kepastian hukum kekayaan intelektual.⁴⁶ Dengan kata

⁴⁴ Fitri Ida Laela, "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", *Hukum dan Keadilan*, no. 2(2020): 189 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38>

⁴⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legilasi Indonesia*, no. 2(2016): 194 <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

⁴⁶ Maria Alfons, "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, no. 2(2017): 316 <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51>

lain, kepastian hukum dalam hukum HKI adalah kepastian hukum terhadap wujud kekayaan intelektual yang terdaftar.

E. Asas Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum menekankan suatu hukum atau peraturan dilaksanakan sesuai dengan isi dan bunyi peraturan tersebut. Setiap manusia berharap bahwa hukum itu ditetapkan terhadap seluruh peristiwa konkret yang terjadi. Pada dasarnya hukum tidak boleh menyimpang, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Hukum harus tetap ditegakkan meskipun dunia ini runtuh. karena itulah yang diinginkan kepastian hukum.⁴⁷ Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kepastian hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Merupakan yustisiabile dari tindakan sewenang-wenangnya, yang berarti bahwa pada kondisi tertentu manusia akan memperoleh sesuatu seperti yang diharapkannya.⁴⁸

Lebih jelasnya ada 3 aspek dalam kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu:

1. Jaminan terlaksananya hukum tertentu.
2. Yang berhak memperoleh haknya adalah yang berhak menurut hukum.
3. Dan suatu putusan bisa dilaksanakan.

⁴⁷ Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, no. 3(2015): 258 <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>

⁴⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legilasi Indonesia*, no. 2(2016): 194 <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Namun, kepastian hukum tidak sama dengan keadilan. Keadilan memiliki sifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Sedangkan kepastian hukum bersifat umum, mengikat bagi siapapun dan sama rata.⁴⁹

F. Kepastian Hukum dalam Islam

Kepastian hukum adalah asas yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tertentu tidak ada satu pun yang bisa dihukum kecuali perbuatan tertentu telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum. Hukum adalah otoritas tertinggi dalam hukum Islam yang asalnya dari Allah SWT, wajib disampaikan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya. Sebagai hukum yang akan dilaksanakan dalam masyarakat supaya bisa diikuti dan dipraktikkan dalam kehidupan.⁵⁰ Asas kepastian hukum merupakan asas dalam hukum Islam yang sama-sama penting dengan asas keadilan. Mengingat, hak-hak manusia tidak bisa dilanggar dengan adanya jaminan kepastian hukum. Contohnya, selama belum diterbitkannya suatu aturan seseorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman.⁵¹ Hal tersebut dengan jelas telah ada dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat (15), yang bunyinya:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

⁴⁹ Sidik Sunaryo, Shinta Ayu Purnamawati, "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan*, no. 2(2019): 3-4 <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5465>

⁵⁰ Khurul Anam, Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern", *Al Maqashidi*, no. 2(2020): 51 <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/349>.

⁵¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017): 39.

Artinya: “barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

Kandungan dari ayat tersebut sejalan dengan maksud yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu tentang asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak ada satu pun yang bisa dijatuhi hukuman kecuali terdapat peraturan undang-undang yang berkekuatan hukum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Sebagai jaminan kepastian hukum prinsip tersebut sangatlah penting. Dalam sejarah Islam prinsip tersebut tidak saja berlaku pada hukum pidana, tetapi juga berlaku pada hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu.⁵² Asas kepastian hukum sebagai asas yang menentukan bahwa suatu hukum tidak dibolehkan berlaku surut. Dengan demikian, Allah akan memaafkan segala perbuatan yang dilakukan sebelum adanya peraturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di masa lampau.⁵³ Dalam Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat (95) telah disebutkan mengenai hal tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu

⁵² Khurul Anam, Inna Qomariyah, “Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern”, *Al Maqashidi*, no. 2(2020): 51 <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/349>.

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017): 40.

membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadd-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah maha kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa.”

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby Tentang Pembatalan Merek Terdaftar PT. DIPOSIN Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian sengketa merek yang sering digunakan di Indonesia adalah melalui gugatan pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan prosedur yang berguna untuk menghilangkan keberadaan merek atau membatalkan kesahan hak yang berdasarkan sertifikat merek yang ditempuh oleh pemilik merek. Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek oleh pihak lain, pembatalan merek bisa menjadi salah satu penyelesaian sengketa merek tersebut.⁵⁴ Pada dasarnya tindakan pembatalan merek hanya bisa dilakukan terhadap sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan pada sengketa merek yang berkaitan dengan penggunaan hak atas merek. Dengan kata lain pembatalan merek terdaftar ini dilakukan terhadap sengketa merek dimana salah satu pihak yang bersengketa mendapatkan hak atas merek tersebut dengan iktikad tidak baik.⁵⁵

⁵⁴ Eko Yulianto, "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar", *Indonesia Private Review*, no. 1(2020): 14 <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2044>.

⁵⁵ Charles Yeremia Far-Far dkk, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Tekait Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)", *Law Journal UB*, (2014):11

Suatu merek yang terbukti dapat dibatalkan terhadap merek tersebut dilakukan pencoretan dari daftar umum merek dan pencoretan tersebut diumumkan pada berita resmi merek sebagai wujud dari pelaksanaan putusan pembatalan merek. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

1. Menteri melakukan pembatalan atau penghapusan pendaftaran merek dengan mencoret merek yang bersangkutan disertai pemberian catatan yang berisi tanggal dan alasan pembatalan atau penghapusan tersebut.
2. Pembatalan atau penghapusan sebagaimana yang disebut dalam ayat 1, pemilik merek atau kuasanya secara tertulis diberitahu dengan menyebut alasan pembatalan atau penghapusan merek, dan menegaskan bahwa sejak tanggal merek tersebut dicoret dari daftar umum merek sertifikat merek yang bersangkutan tidak lagi berlaku.
3. Pencoretan merek yang disebut dalam ayat 1 diumumkan dalam berita resmi merek.

Pada Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby tidak berlaku sedemikian. Pembatalan merek DIPOSIN tidak dilakukan pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan pembatalan merek DIPOSIN itu dibacakan. Dalam putusan tersebut penggugat juga telah mencantumkan permintaannya yang termasuk ke dalam petitum mengenai pencoretan merek DIPOSIN tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Petitum tersebut berbunyi “memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga yang ada pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI

selaku turut tergugat untuk mencoret pendaftaran merek DIPOSIN dari daftar umum merek yang selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek itu dalam berita resmi merek”. Majelis hakim dalam putusan pembatalan merek DIPOSIN tersebut memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Adapun petitum yang dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu:

1. Menyatakan penggugat sebagai pendaftar pertama dan satu-satunya pemilik merek “POS INDONESIA”+logo, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sehingga Pos Indonesia memiliki hak tunggal untuk memakai merek “POS INDONESIA”.
2. Menyatakan merek “DIPOSIN” atas nama tergugat Nomor IDM000644054, mempunyai kesamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek “POS INDONESIA” milik penggugat yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dengan Nomor 014883.
3. Menyatakan batal hukum menurut hukum merek “DIPOSIN” atas nama tergugat dengan daftar Nomor IDM000644054, dengan semua akibat hukumnya sebab bertentangan dengan Akta Nomor 12 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Dewi Sri Rahayu, SH Tentang Pendirian Badan Hukum Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0049343.AH.01.01 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum: yang mana secara normatif merek tergugat merupakan satu kesatuan dengan nama PT. DIRGANTARA POS INDONESIA yang disingkat DIPOSIN dan PT. DIRGANTARA POS

INDONESIA memakai iktikad tidak baik dan memiliki kemiripan dengan merek milik penggugat.

4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (turut tergugat) untuk menolak merek-merek yang memakai unsur “POS INDONESIA” atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek “POS INDONESIA” untuk kelas barang 39 milik pihak lain yang dimohonkan pendaftarannya.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan untuk petitum yang tidak dikabulkan adalah petitum yang berkaitan dengan pencoretan merek dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek tadi. Pada pertimbangan hukumnya hakim tidak mengabulkan petitum tersebut karena petitum tersebut menurut majelis hakim adalah petitum yang berlebihan. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu majelis hakim yang memutuskan perkara pembatalan merek DIPOSIN, petitum tersebut dianggap berlebihan karena menurut majelis hakim memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Niaga untuk menyampaikan putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum & HAM RI untuk mencoret pendaftaran merek DIPOSIN dari daftar umum merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan pendaftaran merek tersebut dalam berita resmi merek adalah bukan kewajiban bagi panitera/sekretaris pengadilan tersebut dan menurut hakim tersebut yang memiliki kewajiban adalah para pihak untuk menyampaikan

putusan tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. Majelis hakim menilai petitum tersebut bukanlah kewajiban mereka sehingga, karena itulah petitum tersebut dianggap berlebihan. Menurut hakim tersebut petitum yang berlebihan adalah petitum yang diajukan oleh penggugat dinilai bukanlah kewajiban majelis hakim untuk mengabulkan apa yang diminta penggugat dalam petitum tersebut.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mengenai tatacara pelaksanaan putusan pembatalan merek pada Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang:

1. Pelaksanaan pembatalan yang berdasarkan pada putusan pengadilan dilakukan oleh Menteri setelah menerima salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi merek.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah.

Apabila memperhatikan ketentuan pada pasal tersebut pelaksanaan putusan pembatalan merek dilaksanakan oleh Menteri setelah Menteri tersebut menerima salinan resmi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa pencoretan merek terdaftar dilakukan setelah salinan resmi putusan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. I Gede Febryan Karwur dalam penelitiannya menjelaskan mengenai hukum acara yang digunakan dalam perkara gugatan di Pengadilan Niaga bahwa secara umum

⁵⁶ I Made Subagia Astawa, Wawancara, (Surabaya, 6 Oktober 2022).

putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh jurusita pada para pihak dengan batas waktu paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan itu diucapkan.⁵⁷

Pembatalan merek DIPOSIN dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby terjadi karena merek dan logo DIPOSIN mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek dan logo milik Pos Indonesia serta pendaftaran merek tersebut dilakukan dengan iktikad yang tidak baik. Persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan karena adanya unsur-unsur yang menonjol seperti bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari beberapa unsur, persamaan bunyi ucapan antara merek yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan doktrin *nearly resembles* merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah apabila merek tersebut berdasarkan susunan kata, gambar, warna, maupun bunyi menyerupai atau hampir mirip dengan merek milik orang lain. Menurut doktrin tersebut pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik orang lain dapat menyebabkan kebingungan atau menyesatkan masyarakat konsumen secara nyata. Merek tersebut akan dianggap seolah-olah berasal dari satu produsen, sehingga bisa dilihat adanya unsur iktikad buruk untuk membonceng keterkenalan merek orang lain.⁵⁸

Dalam penelitian Kezia Christi Angie dkk, dijelaskan mengenai persamaan pada pokoknya terhadap suatu merek, yang mana persamaan tersebut terdiri dari:

⁵⁷ I Gede Febryan Karwur, "Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Lex Privatum*, no. 8 (2018): 92 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22864>.

⁵⁸ Sudjana, "Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek", *Res Nullius Law Journal*, no. 2(2020): 126, <https://doi.org/10.34010/rmlj.v2i2.3076>.

- a. Persamaan bentuk adalah persamaan penampilan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Merek yang dapat disebut memiliki persamaan bentuk adalah merek yang persamaannya terletak pada kata atau makna, merek yang hanya menambahkan huruf atau kata pada suatu merek. Misalnya, merek Ford dan Dord. Kedua merek tersebut mempunyai bentuk yang mirip, terdapat dominasi warna biru dan putih dari kedua merek tersebut. selain itu, produk dari kedua merek tersebut mempunyai bentuk yang sama yaitu oval dan didalamnya terdapat kata yang terdiri dari 4 huruf dan yang membedakan adalah huruf F pada merek Ford dan huruf D pada merek Dord.
- b. Persamaan cara penempatan merupakan persamaan antara merek yang satu dengan yang lain mengenai letak atau posisi suatu merek contohnya penempatan logo, nama, atau tulisan pada sebuah merek. Contoh merek yang memiliki persamaan cara penempatan adalah merek Gudang Garam dengan Gudang Baru. Dua merek tersebut berada pada kelas yang sama yaitu 34 (tembakau dan barang-barang keperluan rokok), memiliki persamaan cara penempatan yaitu kata Gudang pada kedua merek tersebut merupakan kata pertama dari merek tersebut. Penulisan kedua merek tersebut posisinya berada dibawah logo gudang dalam merek tersebut.
- c. Persamaan cara penulisan adalah persamaan pada merek yang terletak pada cara penulisan mereknya. Merek yang memiliki persamaan cara penulisan adalah merek yang tulisannya sama, merek yang bunyinya hampir sama, merek yang jumlah huruf dan katanya sama atau sedikit mirip, dengan font

merek yang sama juga. Biasanya merek yang mempunyai persamaan cara penulisan adalah merek dari bidang perdagangan yang sejenis dan mempunyai konsumen yang sama pula. Contohnya merek Maltesers dan Malteser. Maltesers adalah merek coklat yang dibuat oleh Mars, sedangkan Malteser dibuat oleh Hershey. Kedua merek tersebut hampir sama, yang membedakan hanya huruf S pada merek Maltesers milik Mars. Format penulisan kedua merek tersebut pun mirip, yang mana dimulai dengan font huruf yang besar dan selanjutnya huruf yang kecil.

- d. Persamaan kombinasi beberapa unsur adalah persamaan antar merek berupa gabungan satu atau beberapa unsur seperti gabungan antara persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan cara pengucapan. Contoh persamaan kombinasi beberapa unsur adalah merek KitKat dan merek KicKer. Merek-merek tersebut sama-sama memiliki 6 huruf dan huruf kapital pada merek tersebut sama yaitu huruf K. Kedua merek tersebut produknya didominasi dengan warna merah dan kuning serta kedua mereknya berada pada kelas yang sama 30. Komposisi produk kedua merek tersebut sama yaitu produk wafer yang dilapisi coklat.
- e. Persamaan ucapan atau bunyi merupakan persamaan merek yang berasal dari pendengaran ketika merek tersebut diucapkan. Contoh persamaan ucapan yaitu berkaitan dengan cara penulisan, sebab merek yang ucapannya terdengar mirip adalah merek yang penulisannya sama. Berkaitan dengan cara penempatan, karena biasanya merek tersebut penempatan tulisannya hampir sama, akan tetapi ada juga yang penempatan

tulisannya berbeda tetapi bunyinya terdengar mirip atau bahkan sama. Contoh merek yang mempunyai persamaan ucapan adalah merek *ishine* dan *ice shine*. Kedua merek tersebut terletak pada kelas yang berbeda, namun ketika diucapkan bunyi yang terdengar sangat mirip karena kedua merek tersebut memiliki kata yang bunyinya sama.⁵⁹

Melihat pada penjelasan mengenai persamaan pada pokoknya tersebut di atas, dapat diartikan bahwa suatu merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila suatu merek tersebut minimal memenuhi unsur persamaan yang telah dijelaskan di atas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa merek *DIPOSIN* ini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pos Indonesia yang mana persamaan tersebut terdapat pada beberapa unsur atau dapat dikatakan pada merek dan logo tersebut persamaannya merupakan kombinasi dari beberapa unsur. Unsur-unsur yang dimaksud ada pada persamaan bentuk, cara penempatan dan cara penulisan. Dimana apabila dijabarkan, persamaan bentuknya adalah antara merek *DIPOSIN* dengan Pos Indonesia terletak pada kata yang digunakan pada mereknya yaitu kata Pos Indonesia dan penggunaan logo burung pada mereknya. Pada merek PT. Pos Indonesia kata yang digunakan adalah Pos Indonesia saja sebagai mereknya sedangkan pada PT. Dirgantara Pos Indonesia ada 2 merek yaitu merek Dirgantara Pos Indonesia yang juga menggunakan kata Pos Indonesia setelah kata Dirgantara, namun untuk merek yang ini sudah dibatalkan berdasarkan surat

⁵⁹ Keziah Christiangie dkk, "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015)", *Diponegoro Law Journal*, no. 3(2019): 2125-2126, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24590>.

keberatan dari pihak Pos Indonesia. Merek yang kedua adalah merek DIPOSIN yang merupakan singkatan dari Dirgantara Pos Indonesia. dan semua merek tersebut menggunakan logo burung.

Untuk persamaan keduanya yaitu persamaan cara penempatan, merek DIPOSIN dan merek Pos Indonesia keduanya berada pada kelas merek yang sama yaitu kelas 39 yang berupa jasa kurir, pengemasan, angkutan barang, pengiriman barang, penyimpanan barang. Kedua merek tersebut Pos Indonesia dan DIPOSIN sama-sama menempatkan logo burung pada penulisan mereknya. Dan yang terakhir ada persamaan cara penulisan, yang membedakan merek DIPOSIN, Dirgantara Pos Indonesia dengan merek Pos Indonesia adalah pada kata Dirgantara nya dan pada cara penulisannya yang menggunakan singkatan. Merek-merek tersebut menggunakan font tulisan yang sama yaitu dengan huruf kapital semua. Bahwa merek yang mempunyai persamaan cara penulisan biasanya merupakan merek di bidang perdagangan yang sama dan memiliki konsumen yang sama pula. Dan hal ini berlaku juga bagi merek Pos Indonesia dan merek DIPOSIN kedua merek tersebut berada pada kelas yang sama dan karena itu besar kemungkinan antara PT. Dirgantara Pos Indonesia dengan PT. Pos Indonesia memiliki konsumen yang sama pula.

Merek DIPOSIN dan merek Pos Indonesia adalah dua merek yang bergerak di bidang yang sama yaitu memberikan layanan jasa ekspedisi atau pengiriman. Dengan demikian, karena adanya persamaan-persamaan tersebutlah banyak konsumen yang mengira bahwa DIPOSIN adalah anak perusahaan PT. Pos Indonesia dan melakukan komplain yang salah alamat, namun setelah

ditelusuri resi yang disampaikan oleh konsumen bukanlah berasal dari PT. Pos Indonesia melainkan jasa ekspedisi yang baru yaitu PT. Dirgantara Pos Indonesia atau DIPOSIN tersebut. Suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya cenderung menimbulkan adanya kebingungan atau kesalahpahaman bagi masyarakat, dengan terjadinya kesalahan komplain pada PT. Pos Indonesia tersebut menjadi salah satu bukti bahwa merek DIPOSIN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Pos Indonesia, karena berdasarkan doktrin *nearby resembles* merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah yang menyerupai merek lain berdasarkan kata, gambar, bunyi dan karena penggunaan merek tersebut bisa menyebabkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat sehingga masyarakat mengira merek tersebut berasal dari satu produsen yang sama. M. Yahya Harahap juga menjelaskan mengenai persamaan pada merek yang mengandung penyesatan dan kebingungan patokannya adalah jika merek tersebut nama jenis (*generic name*) sama atau *generic similarity*, pada merek tersebut terdapat indikasi penyesatan geografi asal atau sumber, dan pemakaian merek yang tanpa hak serta sengaja dipakai untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan merek pihak lain.⁶⁰

⁶⁰ Rodhiyah Ratih Kamiliasari, "Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt. Sus/2011)"(Skripsi, Universitas Jember, 2015), <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/66222/Rodhiyah%20Ratih%20Kamiliasari%20-%20110710101309.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Tabel 2. Perbandingan Merek

Merek PT. Pos Indonesia	Merek PT. Dirgantara Pos Indonesia	Merek DIPOSIN
		

Selain karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. Pos Indonesia, merek DIPOSIN tersebut pendaftarannya dilakukan dengan iktikad yang tidak baik. Suatu merek yang terbukti terdapat kesamaan pada pokoknya maka merek tersebut merupakan merek yang didaftarkan dengan iktikad yang tidak baik. Iktikad tidak baik sendiri adalah kebalikan dari iktikad baik. Pembatalan merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan perlindungan hukum itu sendiri diberikan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Iktikad baik pada intinya mempunyai pengertian bahwa pemilik merek tidak mempunyai merek yang terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain.⁶¹

Wirjono Projodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai iktikad baik, yang mana iktikad baik tersebut berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 BW adalah iktikad baik dalam arti objektif dan dinamis. Sehingga, dalam hal ini iktikad baik yang dimaksud adalah yang bersifat dinamis. Yang artinya mencakup seluruh proses permohonan dan pendaftaran merek serta pihak yang satu dilarang

⁶¹ Irgatenia Noor Yahya, "Tinjauan Yuridis *Bad Faith* Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)", *Repository UNISKA*, (2019): 5 <https://repository.uniska-bjm.ac.id/271/>.

merugikan pihak yang lain, dilarang menggunakan kelalaian pihak lain guna memenuhi keuntungan pribadinya. Sebab, sifat yang jujur harus diterapkan dalam hati pihak yang memohon pendaftaran merek.⁶² Sehingga, jika ditemukan pemilik merek yang dengan sengaja mendaftarkan mereknya secara tidak jujur atau beriktikad tidak baik, maka merek tersebut dapat dibatalkan.

Dasar iktikad tidak baik adalah ketika suatu merek yang telah terdaftar ditemukan memiliki persamaan dengan merek yang lebih dulu terdaftar dibandingkan merek tersebut.⁶³ Jangkauan pengertian iktikad tidak baik secara umum adalah perbuatan menipu (*fraud*), serangkaian menyesatkan orang lain (*misleading*), dan perilaku yang tidak memperhatikan kewajiban hukum untuk memperoleh keuntungan. Dapat juga didefinisikan sebagai tingkah laku yang salah secara sadar untuk mendapatkan tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*). Black's Law Dictionary juga mendefinikan *bad faith* atau iktikad buruk dengan kebalikan dari iktikad baik, umumnya menyiratkan atau melibatkan penipuan aktual atau konstruktif, atau desain untuk menyesatkan atau menipu orang lain, atau pengabaian atau penolakan untuk memenuhi beberapa tugas atau kewajiban kontraktual, tidak didorong oleh kesalahan jujur mengenai hak atau kewajiban seseorang, tetapi oleh beberapa motif yang tertarik atau jahat. Dalam beberapa yurisprudensi yaitu Putusan No. 1269 L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986, Putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987, dan Putusan No.

⁶² Farly Lumopa dkk, "Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, no. 2(2018): 290 <https://dx.doi.org/10.35586/v5i2.772>.

⁶³ Charles Yeremia Far-Far dkk, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Tekait Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013)", *Law Journal UB*, (2014):3 <https://www.neliti.com/publications/35176/tinjauan-yuridis-pembatalan-merek-dagang-terdaftar-terkait-prinsip-iktikad-baik-g>.

220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986, konsep iktikad tidak baik dijelaskan dengan bahwa pemilik merek yang beriktikad buruk adalah yang telah terbukti memakai merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek milik lawannya.⁶⁴

Dalam penelitian Irgatenia Noor Yahya disebutkan yang termasuk atau tergolong dalam perbuatan pendaftaran merek dengan iktikad yang tidak baik itu meliputi:

- a. Suatu merek yang dinilai didaftarkan dengan iktikad tidak baik apabila pemilik merek tidak jujur dengan mereknya, maka Direktorat Merek HKI bisa membatalkan mereknya.
- b. Suatu merek yang didaftarkan namun bertentangan dengan ideologi negara, menyesatkan dan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada daya pembeda dengan merek yang lain, merek yang mengandung nama atau lembaga milik umum.
- c. Tindakan meniru merek yang sudah ada terlebih dahulu dan terdaftar dimana merek tersebut termasuk kedalam merek yang telah terkenal dan mempunyai nilai jual dipasaran. Tindakan tersebut sudah tentu di dalamnya terdapat iktikad yang tidak baik.

⁶⁴ Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah, "Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. Jkt. Pst", *Ganesha Law Review*, no. 2(2021): 108-109 <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.445>.

d. Perbuatan yang sengaja dilakukan dengan mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik sehingga, menyebabkan kerugian terhadap merek terdaftar yang lebih dulu dan telah terkenal serta mempunyai nilai jual yang baik dipasaran. Perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum sebab telah melanggar prinsip dasar pendaftaran merek yang seharusnya dilakukan dengan iktikad baik.⁶⁵

Pemilik merek yang tidak jujur dengan mereknya yang didaftarkan artinya pemilik tersebut mempunyai niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik pihak lain untuk kepentingan usahanya sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, menyesatkan bahkan mengecoh konsumen.⁶⁶ Merek dan logo DIPOSIN yang pembatalannya diajukan dengan alasan merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh pemilik merek, jelas berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas tentang pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik merek dan logo DIPOSIN tersebut terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Karena, pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik apabila merek yang didaftarkan tersebut tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya Pasal 20 dan 21. Kedua pasal tersebut dinilai sebagai wujud dari iktikad baik. Maka dari itu merek yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain, hal tersebut sudah pasti merupakan bentuk

⁶⁵ Irgatenia Noor Yahya, “Tinjauan Yuridis *Bad Faith* Dalam Pendaftaran Merek DI Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis)”, *Repository UNISKA*, (2019): 6 <https://repository.uniska-bjm.ac.id/271/>.

⁶⁶ Mukti Fajar dkk, “Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek Di Indonesia”, *JH Ius Quia Iustum*, no. 2(2018):224-226, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.

iktikad tidak baik. Dan merek DIPOSIN ini telah terbukti mereknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Pos Indonesia dan telah terdaftar sejak tanggal 11 Juni 2019.

Dengan adanya persamaan pada pokoknya tersebut banyak dari masyarakat selaku konsumen yang terkecoh, tertipu dan mengira bahwa merek DIPOSIN ini merupakan anak perusahaan dari PT. Pos Indonesia sehingga banyak terjadi kesalahan komplain kepada PT. Pos Indonesia yang seharusnya komplain tersebut ditujukan kepada PT. Dirgantara Pos Indonesia atau DIPOSIN tersebut. Dengan adanya komplain-komplain yang salah tersebut Pos Indonesia selaku perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan PT. DIPOSIN dan lebih dulu terdaftar daripada PT. DIPOSIN yaitu sejak 27 Desember 2013 merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut sebab komplain-komplain yang dilakukan oleh konsumen sudah terjadi selama kurang lebih satu tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur ketentuan mengenai pembatalan merek, yaitu pada Pasal 76 sampai Pasal 79. Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan merek DIPOSIN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan merek dan logo DIPOSIN sebagai merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Pos Indonesia serta pendaftarannya dilakukan dengan iktikad yang tidak baik. Yang mana dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis telah mengatur bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Dan merek DIPOSIN ini telah melanggar Pasal 21 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga merek tersebut dapat dibatalkan. Namun, untuk pelaksanaan putusan pembatalan merek itu sendiri belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku turut tergugat dalam gugatan pembatalan merek DIPOSIN yang diajukan oleh PT. Pos Indonesia seharusnya sudah menerima putusan tersebut dan juga berdasarkan pada hukum acaranya putusan pengadilan niaga wajib disampaikan oleh jurusita pada para pihak setelah putusan tersebut dibacakan sehingga, pencoretan terhadap merek yang diputus untuk dibatalkan dapat dilakukan.

B. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby

Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby adalah putusan pembatalan merek atas gugatan yang diajukan oleh PT. Pos Indonesia kepada merek DIPOSIN untuk dibatalkan mereknya karena merek dan logonya mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan merek dan logo milik Pos Indonesia dan mereknya didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh pemiliknya. Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya hakim mengabulkan gugatan pembatalan mereknya sebagian tidak keseluruhan. Dikabulkannya gugatan penggugat sebagian tersebut karena terdapat satu petitum penggugat yang oleh hakim

petitum tersebut dianggap berlebihan, sehingga tidak dikabulkan. Petitum tersebut mengenai perintah kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan untuk menyampaikan putusan tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencoret merek DIPOSIN dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun untuk pelaksanaan putusan pembatalan mereknya belum sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga, karena hal tersebut terjadi adanya inkonsistensi hukum atau *inconsistency of norm* karena pencoretan merek terdaftar DIPOSIN dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek tidak dilakukan, yang mana hal tersebut adalah bentuk dari pelaksanaan pembatalan merek yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Dengan terjadinya inkonsistensi tersebut mengartikan bahwa penegakan hukum pada pembatalan merek DIPOSIN belum terlaksana dengan baik.

Penegakan hukum memiliki definisi secara luas dan sempit. Secara luas penegakan hukum, mencakup kegiatan untuk mengatasi pelanggaran atau penyimpangan hukum yang terjadi oleh subjek hukum yang dilakukan dengan cara melaksanakan, menerapkan dan melakukan tindakan-tindakan hukum baik melalui pengadilan maupun melalui penyelesaian sengketa lainnya. Lebih luasnya

lagi, penegakan hukum mencakup segala aktivitas untuk mengatur dan mengikat subjek hukum di segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga hukum sebagai kaidah normatif bisa dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestinya. Sedangkan secara sempitnya penegakan hukum mencakup kegiatan untuk mengatasi pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan undang-undang, khususnya yang lebih sempit, dengan proses peradilan pidana yang melibatkan aparat kepolisian, jaksa, pengacara dan badan-badan peradilan. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa guna memfungsikan hukum secara nyata, maka hukum harus ditegakkan, karena hanya dengan itulah hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum tersebut harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁶⁷

Putusan hakim merupakan bagian dari sebuah proses dalam penegakan hukum yang mempunyai tujuan guna mencapai salah satu kebenaran hukum atau untuk tercapainya kepastian hukum. Putusan hakim juga sebagai produk dari penegak hukum berdasarkan pada hal-hal yang secara hukum berhubungan yang dihasilkan dari suatu proses dipersidangan secara sah.⁶⁸ Dalam penegakan hukum harus memperhatikan 3 unsur seperti kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka dalam putusan hakim pun demikian. Karena, putusan hakim merupakan produk dalam penegakan hukum sehingga, di dalamnya harus mencerminkan adanya 3 unsur tersebut. Hukum sebagai peraturan yang berfungsi untuk

⁶⁷ Nurul Qamar, "Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum", *Ishlah*, no. 2(2011): 156, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qwcp9>.

⁶⁸ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2012): 483, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>.

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga hukum tersebut perlu untuk ditegakkan. Putusan hakim sebagai produk dari penegak hukum, yang didalamnya mencakup 3 nilai yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, bila salah satu nilai tersebut tidak terpenuhi maka putusan hakim tersebut tidak bisa menegakkan suatu hukum yang dilanggar.

Keadilan bisa disebut sebagai tujuan utama hukum yang sifatnya universal. Keadilan adalah konsepsi yang abstrak, tetapi di dalam konsep keadilan tersebut mengandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum, dan asas proporsionalitas antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Keadilan memiliki sifat abstrak karena keadilan ditentukan juga oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain di masyarakat tidak hanya dilahirkan dari rasionalitas saja. Sehingga, keadilan mempunyai sifat dinamis yang terkadang tidak bisa ditempatkan dalam hukum positif. Dari pernyataan tersebut bisa terlihat bahwa penegakan hukum yang berkeadilan adalah mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Persamaan derajat dan kedudukan di muka hukum.
- c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁶⁹

Dalam suatu putusan konsep keadilan itu pada kenyataannya bagi para pihak yang berperkara sulit untuk dicari tolak ukurnya. Adil dirasa oleh satu

⁶⁹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, no. 2(2017): 160, <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>.

pihak, belum tentu bagi pihak lain itu adil. Hakim memperoleh tugas untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan yang tertulis dalam kepala putusan yaitu “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Di dalam pengadilan putusan hakim itu harus sama dengan tujuan aslinya, yakni:

- a. Harus mengandung solusi autoritatif dalam putusan hakim, maksudnya adalah putusan hakim tersebut harus memberi jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi penggugat dan tergugat.
- b. Terdapat efisiensi dalam putusan hakim tersebut, yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebab ketidakadilan bisa berasal dari keadilan yang tertunda.
- c. Putusan hakim tersebut wajib sesuai dengan tujuan undang-undang yang menjadi dasar dalam putusan pengadilan itu.
- d. Putusan hakim tersebut mengandung ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat atau yang disebut dengan aspek stabilitas.
- e. Terdapat *fairness* dalam putusan hakim tersebut, yaitu bagi pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama.

Pada hakekatnya, adil memiliki makna sesuatu diletakkan pada tempatnya dan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁷⁰

Dalam penegakan hukum, kemanfaatan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dalam menilai keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum, menurut aliran utilitarianisme memiliki tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (teori manfaat atau tujuan), bukan sekedar memberi balasan kepada pelaku pelanggaran, atau melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pidana, namun juga memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat. Kemanfaatan disini dimaknai dengan kebahagiaan (*happiness*), hukum yang dapat memberikan kebahagiaan bagi orang banyak merupakan hukum yang baik.⁷¹ Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat berharap adanya manfaat. Hukum adalah untuk manusia sehingga penegakan dan pelaksanaan hukum wajib memberikan manfaat atau faedah bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus mampu menghindari terjadinya kerusuhan di masyarakat. Hukum akan dilaksanakan masyarakat tanpa adanya paksaan berupa sanksi bila hukum tersebut bisa memberi manfaat bagi masyarakat.⁷² Sehingga, penegakan hukum memuat aspek kemanfaatan apabila

⁷⁰ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, no. 1(2019): 96 <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/79>.

⁷¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, no. 1(2019): 10 <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

⁷² Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2(2014): 222 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

dengan adanya penegakan hukum tersebut memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat.

Kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim, ketika hakim tidak hanya mengaplikasikan hukum secara tekstual belaka dan sekedar mengejar keadilan semata, namun pada umumnya juga mengarah kepada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang bersengketa dan masyarakat. Hal ini berarti dalam mengaplikasikan hukum hakim hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan yang dikeluarkan hakim tersebut bermanfaat atau membawa faedah bagi semua pihak. Dalam menerapkan undang-undang atau hukum yang ada hakim diharapkan mengaplikasikannya dengan berdasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi pihak yang berperkara dan masyarakat. Mengingat bahwa putusan hakim adalah hukum, sehingga hakim diharuskan menjaga keseimbangan di masyarakat dengan cara memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan yang semula.

Kepastian hukum dapat didefinisikan bahwa terdapat kejelasan dan ketegasan dalam berlakunya hukum di masyarakat. Karena hal ini untuk mencegah terjadinya salah tafsir. Kepastian hukum adalah adanya kepastian skenario perilaku yang sifatnya umum dan mengikat seluruh masyarakat beserta konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Dapat juga dimaknai dengan hal yang bisa ditentukan oleh hukum dalam peristiwa-peristiwa yang konkret.⁷³ Kepastian hukum yang terdapat dalam putusan hakim adalah kepastian hukum yang berasal

⁷³ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2(2014): 219 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

dari hasil yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang secara yuridis berhubungan dan dipertimbangkan dengan hati nurani.⁷⁴

Dalam suatu putusan, keadilan dapat terlihat pada suatu hal yang disengketakan di pengadilan dapat diputuskan sebagaimana mestinya, pihak yang dinyatakan benar memperoleh haknya dan para pihak yang bersengketa diberikan hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sedangkan kemanfaatan dalam putusan hakim dapat dilihat dari suatu penegakan hukum tersebut atau suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim ini bisa atau tidak memberikan manfaat atau kegunaan, kebahagiaan bagi para pihak yang berperkara atau bagi masyarakat. Kemudian kepastian hukum dalam suatu putusan hakim ini penerapannya bisa dilihat ada pada pelaksanaan hukum (substansi hukum) dalam peristiwa-peristiwa yang konkret.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi bahwa kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum itu harus dilaksanakan supaya kepentingan manusia terlindungi. Hukum dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara damai, normal, namun kadang kala berlangsung karena adanya pelanggaran terhadap hukum. Ketika hukum itu berlangsung karena adanya pelanggaran terhadap suatu hukum, maka hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan.

⁷⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2012): 483, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>.

Adanya penegakan hukum bisa menjadikan hukum itu menjadi nyata. Terdapat tiga unsur yang wajib diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: *rechtssicherheit* (kepastian hukum), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *gerechtigkeid* (keadilan). Hukum wajib untuk ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang memiliki harapan bahwa hukum dapat ditetapkan terhadap peristiwa yang bersifat konkret. Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum tidak boleh menyimpang, harus mengikuti hukum tersebut bagaimana hukumnya itulah yang berlaku. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pcreat mundus*), itulah yang diinginkan kepastian hukum.⁷⁵

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo lahir karena hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, dan untuk mewujudkan hukum itu menjadi nyata perlu diperhatikan 3 unsur yang menjadi tujuan hukum yang salah satunya adalah kepastian hukum. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo sendiri dalam penelitian Nurul Qamar yang menyatakan bahwa guna memfungsikan hukum secara nyata, maka hukum harus ditegakkan, karena hanya dengan itulah hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum tersebut harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷⁶ Kepastian hukum merupakan salah satu syarat dalam penegakan hukum. Perlindungan yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018): 207.

⁷⁶ Nurul Qamar, "Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum", *Ishlah*, no. 2(2011): 156, <https://doi.org/10.31219/osf.io/qwcp9>.

tertentu.⁷⁷ Kepastian hukum yang dimaksud oleh Sudikno Mertokusumo ada 3 poin dalam memenuhi kepastian hukumnya, yang terdiri dari: a. Jaminan bahwasannya hukum dijalankan, b. Bahwa yang bisa mendapatkan haknya adalah yang berhak menurut hukum, dan c. Suatu putusan itu dapat dijalankan.⁷⁸

Pada pembatalan merek DIPOSIN yang diputus melalui Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby pencoretan terhadap merek DIPOSIN dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek tidak dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan pembatalan suatu merek. Padahal, berdasarkan pada analisis yang sebelumnya bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku secara umum disebutkan bahwa jurusita wajib menyampaikan putusan kepada para pihak setelah putusan tersebut diucapkan selambat-lambatnya 14 hari dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan turut tergugat dalam perkara tersebut, sehingga seharusnya putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan atau dengan kata lain merek DIPOSIN dicoret pendaftaran mereknya dari daftar umum merek dan diumumkan pada berita resmi merek. Namun, pada kenyataannya putusan tersebut tidak dilaksanakan sehingga pencoretan merek tersebut tidak dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Belum terlaksananya pencoretan merek tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang menimbulkan adanya inkonsistensi dan tidak adanya

⁷⁷ Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2(2021): 62, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

⁷⁸ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *AKTUALITA*, no. 1(2019): 257, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

kepastian hukum bagi pihak yang beriktikad baik atau yang mereknya telah dilanggar. Tidak adanya kepastian hukum tersebut karena dalam putusan tersebut belum menerapkan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah:

1. Jaminan bahwasannya hukum dijalankan.

Pembatalan merek dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga, dengan ini peraturan hukum yang digunakan adalah undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah undang-undang yang mengatur segala hal tentang merek dan indikasi geografis terutama mengenai pembatalan merek. Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby adalah putusan tentang pembatalan merek, dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut pembatalan merek telah diatur pada Pasal 76 sampai Pasal 79.

Pasal 76 ayat 1 menjelaskan bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Ayat 2 menjelaskan bahwa pemilik merek yang mereknya tidak terdaftar juga bisa mengajukan gugatan seperti yang dimaksud dalam ayat 1 tetapi, setelah pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri. Ayat 3 menjelaskan bahwa gugatan pembatalan merek diajukan oleh pemilik merek terdaftar kepada Pengadilan Niaga. Kemudian

Pasal 77 ayat 1 menjelaskan bahwa gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar hanya bisa diajukan dalam jangka waktu 5 tahun yang dihitung dari tanggal merek tersebut terdaftar. Ayat 2 gugatan pembatalan merek bisa diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan memiliki unsur iktikad tidak baik, bertentangan dengan ideologi bangsa, peraturan undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Niaga terhadap gugatan pembatalan merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat 3 bisa diajukan kasasi. Ayat 2 menyebutkan bahwa putusan pembatalan merek segera disampaikan oleh Panitera pengadilan kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam Pasal 79 menjelaskan tentang alasan gugatan pembatalan merek yang dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis bagi merek kolektif yang terdaftar.⁷⁹

Ketentuan tentang pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 76 sampai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut dalam praktiknya pada Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby telah dijalankan dengan baik oleh hakim dan juga pihak-pihak yang bersengketa. Terbukti dengan hakim dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan dengan adanya merek terdaftar PT. DIPOSIN. PT. Pos Indonesia melakukan pembatalan merek dengan mengajukan

⁷⁹ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek", *AKTUALITA*, no. 1(2019): 264-265, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>

gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan alasan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek DIPOSIN dan logo dengan merek Pos Indonesia dan logo, kemudian dalam pendaftarannya dilakukan dengan iktikad buruk yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Bahwa yang bisa mendapatkan haknya adalah yang berhak menurut hukum.

Pembatalan merek merupakan tindakan mencabut hak merek pada barang dan jasa yang menjadi nama dagang dari barang atau jasa milik perseorangan, bersama-sama atau badan usaha dikarenakan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁸⁰ Sehingga, dapat disimpulkan pihak yang berhak untuk memperoleh haknya dalam hal ini hak atas merek adalah pemilik merek yang mereknya tidak melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 20 dan/atau Pasal 21. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai alasan suatu merek tidak bisa didaftarkan dan merek yang harus ditolak pendaftarannya atau alasan pembatalan merek. Alasan-alasan tersebut adalah terdapat iktikad buruk dalam pendaftaran merek, merek yang seharusnya tidak bisa diterima pendaftarannya karena melanggar salah satu atau beberapa alasan absolut tidak bisa diterimanya pendaftaran suatu merek (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis), dan merek terdaftar yang bertentangan

⁸⁰ Muhammad Dayyan Sunni, Mas Rahmah, "Pembatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah Umum", *Jurist-Diction*, no. 2(2020): 491, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18200>.

dengan salah satu alasan relatif ditolakny pendaftaran merek (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis).⁸¹

Dengan demikian dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby yang berhak mendapatkan haknya berdasarkan hukum yaitu hak atas merek adalah PT. Pos Indonesia karena merek DIPOSIN yang digugat oleh PT. Pos Indonesia mempunyai persamaan pada pokoknya dan dalam pendaftarannya dilakukan dengan iktikad yang tidak baik. Hal ini dibuktikan dengan hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat atau PT. Pos Indonesia dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby. Hakim menyatakan penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya merek Pos Indonesia dan logo.

3. Dan suatu putusan itu dapat dijalankan.

Putusan itu harus bisa dijalankan, suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Maka dengan itu putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang artinya kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Pada hakikatnya pelaksanaan putusan hakim merupakan perwujudan dari kewajiban pihak yang bersangkutan atau yang kalah guna memenuhi prestasi yang terdapat dalam putusan tersebut.⁸² Tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

⁸¹ Albert Renaldi Tambunan, "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)"(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020), <http://lib.unnes.ac.id/41823/1/8111416091.pdf>.

⁸² Sri Hartini dkk, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, no.2(2017): 129, <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>.

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap merek yang dinyatakan batal merupakan tindakan yang bersifat prosedural administratif. Karena kewenangan yang telah diberikan tersebut diatur secara limitatif dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terdiri dari 3 hal: melampirkan catatan saat pencoretan merek yang berisi penjelasan mengenai alasan dan tanggal pembatalan merek, setelah sertifikat merek dilakukan pencoretan pemilik merek atau kuasanya secara tertulis diberitahu bahwa merek yang bersangkutan sudah tidak berlaku dengan menyebutkan alasan pembatalannya, yang terakhir ada pencoretan merek diumumkan dalam berita resmi merek.⁸³ Pencoretan merek dari daftar umum merek merupakan bentuk pelaksanaan dari putusan pembatalan merek.

Dalam putusan pembatalan merek DIPOSIN hakim telah mengabulkan gugatan pembatalan merek DIPOSIN, akan tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan sebab, putusan tersebut tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 91 dan Pasal 92 telah mengatur mengenai tatacara pelaksanaan putusan pembatalan merek, yang mana disebutkan bahwa pembatalan merek itu dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan dan selanjutnya pembatalan merek tersebut dilakukan dengan mencoret merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Dengan demikian untuk poin yang ketiga ini, tidak terpenuhi sebab pembatalan merek DIPOSIN tidak dilaksanakan

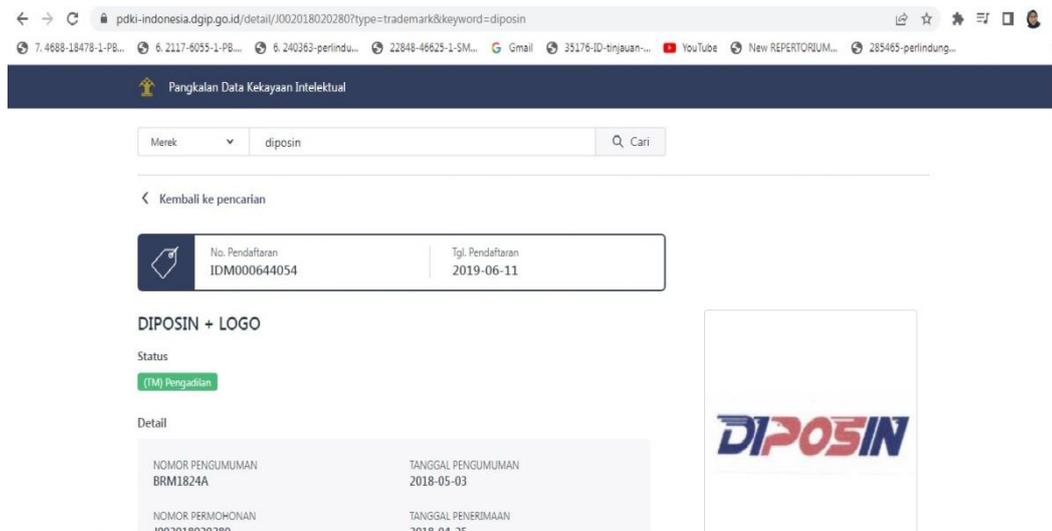
⁸³ Eko Yulianto, "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar", *Indonesia Private Law Review*, no. 1(2020):18, <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2044>.

karena putusan tersebut tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang mana terdapat 3 hal untuk mencapainya dan pada poin yang ketiga yaitu mengenai suatu putusan itu dapat dijalankan. Pada pembatalan merek DIPOSIN, putusannya tidak dapat dilaksanakan sebab, putusan tersebut tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dan pencoretan terhadap merek tersebut tidak dilakukan.

Ketika dilakukan pengecekan pada web pangkalan data kekayaan intelektual merek DIPOSIN masih dalam proses Pengadilan padahal putusan tersebut telah dibacakan sejak tanggal 18 November 2020 dan tidak ada catatan pengajuan kasasi. Sehingga, hal tersebut membuktikan bahwa putusan pembatalan merek DIPOSIN tidak dilaksanakan dan kepastian hukum terhadap perlindungan merek milik penggugat pun belum tercapai. Yang mana pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan pada pemilik merek yang terdaftar adalah bertujuan untuk mendapatkan nilai kepastian, nilai keadilan dan kemanfaatan perlindungan hukum tentang hak atas merek.⁸⁴

⁸⁴ Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K/Pdt. Sus-HKI/2016)", *Syah Kuala Law Journal*, no. 2(2019): 196, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>.



Gambar 1 Bukti Merek DIPOSIN pada Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

Dalam Islam kepastian hukum berarti asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dihukum kecuali perbuatan itu telah ada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.⁸⁵ Asas tersebut didasarkan pada Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat (15):

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

Putusan pembatalan merek DIPOSIN apabila memperhatikan kepastian hukum menurut Islam, maka putusan tersebut seharusnya disampaikan kepada

⁸⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018): 83.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Menteri dapat melakukan pencoretan terhadap merek tersebut, sehingga inkonsistensi norma tidak terjadi. Kepastian hukum dapat terlihat dari pelaksanaan suatu hukum tertentu terhadap suatu perbuatan telah sesuai atau tidak. Dalam surat al-Isra' ayat (15) tersebut Allah memerintahkan bagi siapa saja yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah SWT yang dalam hal ini diartikan dengan aturan atau hukum dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia menyelamatkan dirinya sendiri. Akan tetapi, apabila tidak melakukan sesuai dengan hidayah Allah SWT tersebut atau berbuat sesat, maka dirinya akan merugi. Seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain, sehingga dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dengan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Allah SWT tidak akan menghukum sebelum mengirimkan Rasul. Rasul yang diutus tersebut bertugas untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menjelaskan secara jelas dan terang pada masyarakat agar masyarakat tersebut mengetahui secara pasti hukum yang berlaku, sehingga terdapat kepastian hukum. Hal ini berarti suatu peraturan berlaku setelah peraturan tersebut diundangkan.⁸⁶

Peraturan yang menjadi rujukan dalam putusan pembatalan merek DIPOSIN adalah peraturan yang telah diundangkan, sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan pembatalan merek harus mengikuti apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Sebagai contoh, putusan pembatalan merek dilaksanakan dengan mencoret merek dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah merek tersebut diputuskan

⁸⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, no. 1(2010): 156 <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.373>.

dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian, jika merek terbukti bisa dibatalkan maka pelaksanaan putusannya dengan mencoret merek dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Begitu juga dengan Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby karena merek DIPOSIN terbukti sebagai merek yang dapat dibatalkan sehingga, merek tersebut harus dicoret dari daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Namun, karena putusan tersebut tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga, Menteri tidak mencoret merek tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Dengan demikian kepastian hukum pada putusan pembatalan merek tersebut tidak ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. Sby yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian adalah pertimbangan hukum yang sudah sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, untuk pelaksanaan putusan pembatalan mereknya belum sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, karena berdasarkan analisis yang telah dilakukan putusan pembatalan merek DIPOSIN ini tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga, Menteri belum melakukan pencoretan terhadap merek tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan pembatalan merek DIPOSIN yang dikabulkan sebagian gugatannya oleh hakim, menimbulkan adanya inkonsistensi hukum karena putusan pembatalan merek DIPOSIN tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi Pasal 92 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga berakibat pada tidak adanya kepastian hukum bagi pihak yang beriktikad baik. Dalam kepastian hukum menurut Islam, segala perbuatan tidak bisa dihukum kecuali jika telah diatur dalam suatu peraturan yang

didasarkan pada surat al-Isra' ayat (15). Maka, apabila suatu perbuatan telah terbukti dan sudah diputuskan berdasarkan peraturan yang mengaturnya, maka harus dijalankan sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan inkonsistensi hukum.

B. Saran

Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara wajib dijalankan berdasarkan hukum yang baik dan adil. Negara hukum mempunyai syarat bahwa setiap perbuatan dari negara harus bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga, hakim dalam mengeluarkan putusan sebagai wujud dari penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur tersebut, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Agar hukum yang dilanggar dapat ditegakkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. 2018.

Dewi, Chandra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2019.

Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013.

Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media. 2019.

Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2013.

Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA. 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*.
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017.

Skripsi

Kamiliasari, Rodhiyah Ratih, “Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt. Sus/2011)”, Undergraduate Theses, Universitas Jember, 2015.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66222>.

Putri, Nabila Nanda Kurnia. “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”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30641/7/17220080.pdf>.

Sari, Denti Aulia Puspita. “Pembatalan Merek Terdaftar Karena Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 356 K/Pdt. Sus-HaKI/2013 Perkara antara PT. KRAKATAU STEEL dengan PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43281>.

Situmorang, Fernando. “Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 020 PK/Pdt. Sus/2007)”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17676/130200461.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Tambunan, Albert Renaldi. "Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt. Sus. Merek/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst)", Under Graduates, Universitas Negeri Semarang, 2020. <http://lib.unnes.ac.id/41823/1/8111416091.pdf> .

Jurnal

Alfons, Maria. "Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Jatiswara*, no. 2(2017): 303-317
<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/51>.

Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, no. 1(2010): 151-161
<https://doi.org/10.18196/jmh.v17i1.373>.

Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, Sanusi Bintang. (2019)"Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan MARI Nomor: 512 K/Pdt. Sus-HKI/2016)", *Syiah Kuala Law Journal*, no. 2(2019): 184-201
<https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.11899>.

- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia", *Law & Justice Jurnal*, no. 1(2018): 3-11 <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, no. 2(2017): 148-163 <http://dx.doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Anugraheni, Lilis Mardiana. "Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk", *Admisi & Bisnis*, no. 3(2014): 209-214 <http://dx.doi.org/10.32497/ab.v15i3.1005>.
- Cantika, Delila Pritaria. "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis*, no. 1(2018): 1-22 <http://dx.doi.org/10.35586/v5i1.314>.
- Charles Yeremia Far-Far, Sentot P. Sigito, M. Zairul Alam. (2014). "Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt. Sus-HAKI/2013)", *Jurnal Hukum*, (2014): 1-22 <https://www.neliti.com/publications/35176/tinjauan-yuridis-pembatalan-merek-dagang-terdaftar-terkait-prinsip-iktikad-baik-g>.
- Desak Made Dwipayani, Nurul Fazriyah. "Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. Jkt. Pst", *Ganesha Law Review*, no. 2(2021): 97-110 <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.445>.

Dinata, Elshalinge. (2020). "Larangan Keberlakuan Surut pada Aturan Merek dalam Studi Kasus Sengketa Merek Benu", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, no. 2(2020): 201-212 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3497>.

Djojarahardjo, Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, no. 1(2019): 88-100 <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/79>.

Farly Lumopa, Suherman, Imam Haryanto. "Iktikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, no. 2(2018): 277-293 <https://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.772>.

Karwur, I Gede Febryan. "Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)", *Lex Privatum*, no. 8(2018): 90-101 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22864>.

Keziah Christi Angie, Budi Santoso, Hendro Saptono. "Pedoman Penentuan Persamaan Pada Pokoknya Oleh Lembaga Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015)", *Diponegoro Law Journal*, no. 3(2019): 2117-2130 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24590>.

Khurul Anam, Inna Qamariyah. "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern", *Al Maqashidi*, no. 2(2020): 50-62 <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/349>.

Laela, Fitri Ida. "Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek", *Hukum dan Keadilan*, no. 2(2020): 182-201 <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/38>.

Mamahit, Jisia. "Perlindungan Hukum atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *LexPrivatum*, no. 3(2013): 90-100 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>.

Mardianto, Agus. "Akibat Hukum Pembatalan Akibat Hukum Pembatalan Merek terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2011): 460-469 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/174/12>
[2](#)

Mirfa, Enny. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 1(2016): 65-77 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/27>.

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan" *Jurnal Warta*, no. 1(2019): 1-13 <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Muhammad Dayyan Sunni, Mas Rahmah. "Pembatalan Merek Terkenal Yang Berubah Menjadi Istilah Umum", *Jurist-Diction*, no. 2(2020): 481-497 <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18200>.

Mukti Fajar ND, Yati Nurhayati, Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia", *JH Ius Quia Iustum*, no. 2(2018): 219-236 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art1>.

Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia", *Logika*, no. 2(2019): 87-93 <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 PMK 2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang" *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 2(2016): 191-201 <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani. "Pembatalan Merek oleh Pihak yang Tidak Berhak: Kajian Itikad Baik", *Kertha Wicara*, no. 9(2019): 1-14 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57751>.

Qamar, Nurul. "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Ishlah*, no. 2(2011): 151-158 <https://doi.org/10.31219/osf.io/qwcp9>.

Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama. "Pentingnya Merek bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat", *Dialogia Iuridica*, no. 2(2019): 34-39 <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1133>.

Sidik Sunaryo, Shinta Ayu Purnamawati. (2019). "Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara

Korupsi di Indonesia)", *Hukum Pidana dan Pembangunan*, no. 2(2019): 1-10 <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5465>.

Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2(2021): 56-65 <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

Sonny Engelbert Palendeng, Merry E. Kalalo, Deasy Soeikromo "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Supremasi*, no. 2(2021): 274-286 <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21434>.

Sri Hartini, Setiati Widihasturi, Iffah Nurhayati. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Civics*, no. 2(2017): 128-138 <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>.

Sudjana. "Akibat Hukum Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar terhadap Hak Atas Merek", *Res Nullius Law Journal*, no. 2(2020): 119-140 <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3076>.

Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek", *Jendela Hukum*, no. 1(2016): 32-41 <https://www.neliti.com/id/publications/135593/perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-merek-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-15>.

- Sulardi. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, no. 3(2015): 251-268
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Suryadi, Asep. "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum bagi Pemilik Merek", *Aktualita*, no. 1(2019): 252-278
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 3(2012): 480-489
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, no. 2(2014): 217-226
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Yahya, Irgatenia Noor. "Tinjauan Yuridis Bad Faith Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)", *Repository UNISKA*, (2019): 1-8
<https://repository.uniska-bjm.ac.id/271/>.
- Yulianto, Eko. "Eksekutorial Putusan Pembatalan Merek Terdaftar", *Indonesian Private Review*, no. 1(2020): 11-22
<https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2044>.

LAMPIRAN

Pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya:

1. Mengapa petitum penggugat tentang “permintaan penggugat kepada panitera/sekretaris pengadilan yang ada pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan putusan kepada Dirjen HKI untuk mencoret merek dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek dianggap sebagai petitum yang berlebihan?
2. Menurut hakim petitum yang berlebihan itu apa?
3. Apakah terdapat kriteria-kriteria tertentu suatu petitum itu dianggap berlebihan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Silvana Oktavia Rochmawati.
Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 26 Oktober 2000.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. KH. Hasyim Asy' Ari Ds. Tebalo RT. 04/RW. 01
no. 57, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur.
No. HP/Telepon : 085855954226.
Email : silvanarochmawati@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003-2004 : KB Muslimat NU 15 PERUMNAS MADE-LAMONGAN.
2004-2006 : TK Aisyiyah Bustanul Atfal Lamongan.
2006-2012 : SD Negeri Suci.
2012-2015 : MTs Daruttaqwa.
2015-2018 : SMA Negeri 1 Manyar.
2018-2022 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.