

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK
'HAKUBAKU'**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

(Skripsi)

Oleh

GABRIEL RADE JAGAD HASUDUNGAN PASARIBU

2112011008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK 'HAKUBAKU' (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Oleh
Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial tinggi dan berfungsi sebagai identitas produk dalam kegiatan perdagangan. Dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran merek berupa pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain, sebagaimana yang terjadi dalam sengketa antara Hakubaku Co., Ltd. dengan PT Tona Morawa Prima. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perbandingan pertimbangan hukum putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang memiliki substansi sengketa serupa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menilai adanya persamaan pada pokoknya berdasarkan kesamaan unsur dominan merek yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, serta mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran. Perbandingan dengan Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Sengketa Merek, Persamaan pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF TRADEMARK DISPUTE IN THE “HAKUBAKU”
CASE**

(A Study of Supreme Court Decision Number 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

By

Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu

A trademark is part of intellectual property rights that holds high commercial value and functions as a product identity in trade activities. In practice, trademark infringements still frequently occur, particularly in the form of registering marks that are substantially similar to those owned by other parties, as seen in the dispute between Hakubaku Co., Ltd. and PT Tona Morawa Prima. This study aims to examine the legal reasoning of judges in determining trademark similarity in Supreme Court Decision Number 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024, reviewed under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, as well as to compare the legal considerations in that decision with Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, which has a similar dispute substance.

The type of research used in this study is normative legal research. This research applies both the statute approach and the conceptual approach. The data used in this study are derived from secondary sources obtained through library research and document studies. The data processing method is carried out through examination, classification, and organization of data. Furthermore, the collected data are analyzed qualitatively.

The results of the study and discussion indicate that the Supreme Court in Decision Number 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 assessed the existence of substantial similarity based on similarities in the dominant elements of the trademarks that may cause confusion among the public, as well as considering the presence of bad faith in the registration. A comparison with Decision Number 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 shows the consistency of the Supreme Court in applying the principle of substantial similarity in accordance with the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.

Keywords: Trademark Dispute, Essential Similarity, Bad Faith, Supreme Court Decision.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK
'HAKUBAKU'
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Oleh:

GABRIEL RADE JAGAD HASUDUNGAN PASARIBU

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK 'HAKUBAKU' (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

Nama Mahasiswa : Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011008

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

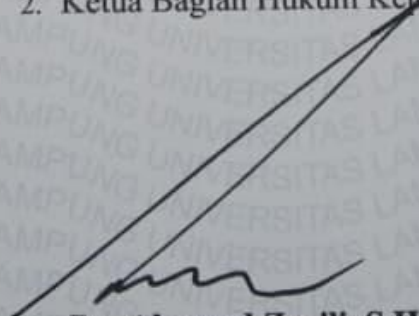


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001



Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

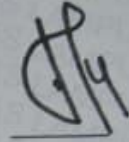


Dr. Ahamad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

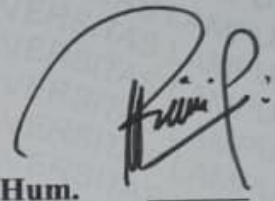
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

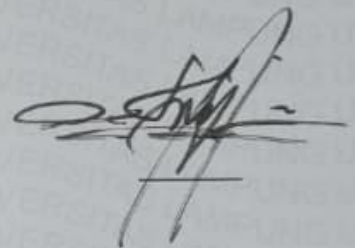
Ketua : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Mei 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu

NPM : 2112011008

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Perkara Sengketa Merek ‘HAKUBAKU’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026



METERAI
TEMPEL
909AOX052467677

Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu
NPM 2112011008

RIWAYAT HIDUP



Bernama Lengkap Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu. Penulis Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Juni 2003, Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Cosmas Wahyu Widodo Pasaribu dan Ibu Christine Eva Linda Panjaitan. Penulis menjalankan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK BPK PENABUR, Kota Bandar Lampung pada tahun 2009, SDK BPK PENABUR, Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 – 2015, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2015 – 2018, SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2018 – 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis berorganisasi di bidang paduan suara eksternal kampus. Penulis merupakan salah satu *Founder* sekaligus Ketua dari tim Paduan Suara *Victoria Dei Choir* (VDC) pada periode 2022-2023. Penulis merupakan staff Divisi Olahraga Naposobulung HKBP Distrik XXXII Lampung periode 2024-2028. Penulis merupakan Kepala Divisi HUMAS Naposobulung HKBP Tanjung Karang periode 2024-2026. Penulis pernah meraih Medali Perak pada PESPARAWI NASIONAL XIII yang diselenggarakan di Yogyakarta 21 – 24 Juni 2022. Penulis pernah meraih Medali Emas pada ajang *The 12th Bali International Choir Festival 2023* (BICF) bersama *Soli Deo Gloria Choir*. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 2023/2024 di Desa Negeri Batin, Way Kanan.

MOTO

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3 : 23)

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

(Ulangan 31 : 8)

“Jangan pertaruhkan dunia dan hilangkan jiwamu, kebebasan lebih baik daripada PERAK atau EMAS”

(Bob Marley)

“Love the life you live. Live the life you love”

(Bob Marley)

"You can change your wife, your politics, your religion. But never, never can you change your favourite football team"

(Eric Cantona)

“Lebih baik mati berdiri, daripada hidup berlutut.”

(Pericles)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat karunia dan rahmat yang telah diberikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa Terhebat Cosmas Wahyu Widodo Pasaribu dan Mama Tersayang Christine

Eva Linda Panjaitan

Terima kasih atas cinta yang selalu hadir tanpa syarat, atas doa yang terus mengiringi langkah penulis, dan atas pengorbanan yang mungkin tak pernah kalian ceritakan. Di setiap proses yang terasa berat dan melelahkan, bimbingan serta keteguhan kalian menjadi pegangan yang membuat penulis bertahan. Jika hari ini penulis masih melangkah dan berani berharap, itu karena penulis tahu ada cinta yang selalu menopang, bahkan saat penulis sendiri tak cukup kuat untuk berdiri. Penulis menyadari bahwa selama ini mungkin penulis bukan anak yang paling mudah untuk dibanggakan, bahkan mungkin menjadi anak yang paling sering membuat Papa dan Mama khawatir, bersabar, dan menguatkan hati lebih dari yang seharusnya. Namun di tengah segala kekurangan dan kesalahan yang pernah penulis lakukan, Papa dan Mama tidak pernah berhenti percaya bahwa penulis masih bisa menjadi lebih baik. Kesabaran, doa, dan kasih yang terus kalian berikan tanpa lelah menjadi alasan mengapa penulis masih mampu berdiri, berjalan, dan sampai pada titik ini. Skripsi ini mungkin hanya sebuah langkah kecil, tetapi di dalamnya ada bukti bahwa segala doa, harapan, dan kesabaran Papa dan Mama selama ini tidak pernah sia-sia.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA SENGKETA MEREK ‘HAKUBAKU’ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan, namun berkat penyertaan Tuhan serta dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
4. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesediaan waktu yang telah diluangkan, kesediaan memberikan bimbingan serta saran dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

7. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, Papa Cosmas Wahyu Widodo Pasaribu dan Mama Christine Eva Linda Panjaitan, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, nasihat serta doa yang selalu menyertai;
10. Adik Gabriela Keiva Carlyne Mataharikoe Namora Pasaribu, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta selalu percaya dengan penulis selama ini;
11. Samuel Linggom Deo Pasaribu, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, perhatian, selama perjalanan hidup penulis dan memberikan semangat di setiap proses penyelesaian skripsi ini;
12. Opung, Eyang, Aju Gede, Aju Titing, Uda Juntak, Uda Ronald, Papa Dwi, Mama Ivonne, Dion, Divo, Angel, Callista, Fellicia, Eyang Retno, Pakde Raymond, Bude Yuyun, Om Renno, Tante Vania, Om Willi, Tante Linda, Om Bambang, Tante Fitri, Om Yani, Tante Mila yang sudah selalu mendukung serta membantu penulis selama ini;
13. Azarya Siahaan, Juniro Hasibuan, Jonah Sipahutar, Michael Nababan, Ryan Sirait, Bona Sihombing, Henricus Simamora, Marshall Sitompul, Samuel Situmorang, Mauritz Pangaribuan, Oloan Sitorus, Georgius Paschali, Juan Sidabutar, Eril Hutabarat, William Hutabarat, Joshua Hutagalung, Levi Hutagaol, Yohanes Sormin, Rey Sidabalok, Julian Hutabarat yang telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah dan menemani perjalanan penulis, serta mendukung kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama ini;
14. Septi Sitorus, Beyoncellia Siahaan, Refina Nainggolan, Joice Sitorus, Gratia Hasibuan, Elisa Sitorus, Theresia Siburian, Maria Sitompul, Raviola Hutahaean, yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini;

15. Aju Sintauli Tambunan, yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.
18. Yang terakhir tapi salah satu yang sangat penting, untuk klub sepak bola favorit penulis, Manchester United, terima kasih karena melalui perjalanan klub ini penulis belajar bahwa sebuah tujuan besar tidak selalu dicapai dengan jalan yang mudah dan instan. Mengikuti Manchester United mengajarkan penulis tentang arti kesabaran, kesetiaan pada proses, serta keberanian untuk tetap percaya di tengah masa-masa sulit. Dari kemenangan yang membanggakan hingga kekalahan yang menyakitkan, penulis belajar bahwa kegagalan dan kehilangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses pembentukan diri untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih telah secara tidak langsung menemani dan memberi motivasi bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 19 Mei 2026

Penulis

Gabriel Rade Jagad Hasudungan Pasaribu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALMAAN PENGESAHAN.....	vii
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	iviii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Merek	9
1. Pengertian Merek.....	9
2. Ruang Lingkup Merek.....	11
3. Fungsi Merek.....	12
4. Sistem Pendaftaran Merek.....	14
5. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak	17
6. Penghapusan dan Pendaftaran Merek Terkenal.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek.....	22
1. Pemalsuan Merek	23
2. Persamaan Merek Pada Pokoknya.....	25
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	31
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	31
2. Asas-asas Putusan Pengadilan	32
3. Jenis Putusan Pengadilan.....	34
4. Dasar Pertimbangan Hakim.....	36

5. Tingkatan Putusan Dalam Lingkup Peradilan Umum.....	38
D. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga	40
E. Kerangka Pikir.....	44
III. METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Masalah	48
C. Sumber dan Jenis Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Pengolahan Data	50
F. Analisis Data	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Persamaan Merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dikaji dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	53
1. Kasus Posisi.....	53
2. Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	56
B. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan Putusan Lain yang Memiliki Substansi Sengketa Persamaan Pada Pokoknya.....	63
V. PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil temuan pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Hak Intelektual sendiri dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mana Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari Paten (*Patent*), Merek (*Trademarks*), Desain Industri (*Industry Design*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*).¹

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ialah hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan pengertian merek, yaitu “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Hak merek sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan hal yang paling penting untuk lancarnya suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat, karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal suatu produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan produk atau jasa yang akan digunakannya.

¹ Kansil C.S.T., “*Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*”, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1997), hlm. 98

Merek membuat suatu produk memiliki sifat pembeda atau ciri khas tersendiri. Oleh karena itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai daripada aset riil suatu perusahaan.² Pemberian merek atas suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini sejalan dengan konsideran Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir a, yang berbunyi “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.”

Persaingan usaha di bidang ekonomi dan industri sangat diperlukan karena akan mendorong faktor produksi untuk berkompetisi menghasilkan produk terbaik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa bagi Negara.³ Namun dalam perkembangannya, banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti meniru dan memalsukan suatu merek, seolah-olah barang atau jasa itu berasal dari merek yang sama, sehingga pemilik merek dan konsumen dirugikan. Hal seperti ini yang kemudian menjurus kepada pelanggaran hukum. Disinilah diperlukan adanya seperangkat peraturan untuk melindungi merek secara tegas, baik dalam level nasional maupun internasional.

Setiap negara pasti memiliki peraturan tersendiri untuk melindungi merek. Negara-negara tersebut memberikan perlindungan pada merek melalui peraturan-peraturan nasionalnya masing-masing begitu pula dengan Indonesia. Perundang-undangan merek tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912). Peraturan ini mengikuti Undang-Undang Merek Belanda dan menerapkan prinsip konkordansi. Setelah kemerdekaan, pemerintah mengganti peraturan kolonial dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek

² Ali Ismail Shaleh, Shabirah Trisnabilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini”, *Jurnal Judisial Review*. Volume 22 No. 2, 2020, hlm. 294

³ *Ibid*, hlm. 295

Perusahaan dan Merek Perniagaan dan menggunakan prinsip *first to use* (sistem deklaratif). Kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek untuk mencabut Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Perolehan hak merek yang mulanya berupa *first to use* (sistem deklaratif) menjadi *first to file* (sistem konstitutif). Pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia kembali mengesahkan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selanjutnya pada tahun 2001 pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam upaya untuk menyelaraskan segala peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dengan adanya *The Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs). Dan yang terbaru Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peraturan tentang merek yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57.

Pemilik merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya setelah pemiliknya melakukan pendaftaran. Syarat terpenting dalam proses pendaftaran adalah merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup, artinya merek tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan dengan merek pihak lain yang sejenis. Agar memiliki daya pembeda, merek harus memberikan perbedaan pada barang atau jasa yang bersangkutan.⁴ Oleh karena itu, merek yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan secara otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tidak memiliki daya pembeda, pendaftaran atas suatu merek juga dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG yaitu pendaftaran merek dapat ditolak apabila mengandung persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang

⁴ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin, "*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 83

dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, indikasi Geografis terdaftar.

Persamaan merek pada pokoknya juga dijelaskan pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG, yaitu “yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Sebuah peraturan dibuat agar terciptanya suatu kepastian hukum, namun dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap merek yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh kasus sengketa merek antara perusahaan mobil asal Jerman *Beyerische Motoreen Werke* (BMW) dengan pengusaha fashion bernama Henrywo Yuwijono dari Jakarta dengan merek *Body Man Wear* (BMW)⁵, sengketa merek antara PT. LAPI dengan PT. Graha Fajar Farmaceuticallaboratories⁶, sengketa merek antara merek “Cardinal” yang dimiliki PT. Multi Garmenjaya dengan merek “Cardinar” yang dimiliki oleh Syafri Jeski⁷, sengketa merek “Gudang Garam” dengan merek “Gudang Baru”⁸, sengketa merek antara Kraft Foods Global Brands Llc yang memiliki merek “Oreo” dengan Pt. Siantar Top Tbk. yang memiliki merek “Oriorio”⁹, sengketa merek antara Yohannes Sugiarto yang memiliki merek “Delfino” dengan Loddy Gunadi yang memiliki merek “Dolphin”¹⁰, dan sengketa merek “Bensu” yang dimiliki oleh PT.

Salah satu kasus sengketa merek yang menarik perhatian adalah perkara antara Hakubaku Co. Ltd., perusahaan asal Jepang yang dikenal sebagai produsen berbagai produk olahan gandum seperti mie ramen, soba, dan udon, dengan PT Tona Morawa Prima, perusahaan asal Indonesia yang juga menggunakan merek “Hakubaku” untuk produk sejenis di pasar domestik.

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 29/PK/Pdt.Sus-HKI/2016

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 01/HAKI/.M./2011/PN.NIAGA.Smg

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus/2012

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt-HAKI/ 2014

⁹ Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Sengketa ini bermula ketika Hakubaku Co. Ltd. mengetahui bahwa PT Tona Morawa Prima telah mendaftarkan merek “Hakubaku” pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk produk dalam kelas barang yang sama. Pendaftaran tersebut dianggap dilakukan dengan meniru dan memanfaatkan ketenaran merek Hakubaku yang telah dikenal luas di berbagai negara. Melihat adanya dugaan pelanggaran dan persamaan pada pokoknya, Hakubaku Co. Ltd. kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap PT Tona Morawa Prima ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023.

Dalam tingkat pertama, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 103/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan gugatan Hakubaku Co. Ltd. dengan menyatakan bahwa pendaftaran merek “Hakubaku” oleh PT Tona Morawa Prima dilakukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Tidak menerima putusan tersebut, PT Tona Morawa Prima kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa penggunaan merek tersebut di Indonesia telah dilakukan secara sah.

Permohonan kasasi tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024, yang pada akhirnya menolak permohonan kasasi dari PT Tona Morawa Prima dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan pendaftaran merek oleh PT Tona Morawa Prima memang mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek milik Hakubaku Co. Ltd. serta menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik. Permohonan kasasi tersebut diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT Tona Morawa Prima dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT Tona Morawa Prima memang mengandung persamaan pada pokoknya serta menunjukkan adanya unsur itikad tidak baik.

Kasus ini menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut karena menyangkut berbagai aspek penting dalam hukum merek, seperti perlindungan merek terkenal, prinsip persamaan pada pokoknya, serta itikad tidak baik dalam pendaftaran. Dalam

industri makanan, khususnya produk olahan Jepang, merek tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga membawa reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Merek “Hakubaku” yang telah dikenal luas secara internasional, memiliki kekuatan brand yang melekat kuat pada produknya. Oleh karena itu, penggunaan nama yang identik oleh entitas lain di pasar Indonesia menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat dan merugikan pemilik asli merek tersebut.

Persamaan pada pokoknya didefinisikan sebagai adanya kemiripan unsur dominan antara satu merek dengan yang lain, baik secara visual, fonetik, maupun konseptual, sehingga menimbulkan kesan bahwa kedua merek berasal dari satu sumber. Dalam kasus *Hakubaku Co. Ltd. vs. PT Tona Morawa Prima*, penggunaan nama “Hakubaku” oleh kedua pihak menjadi pusat perhatian utama, karena tidak hanya identik secara pelafalan dan penulisan, tetapi juga digunakan dalam produk yang serupa, yakni mie dan olahan gandum.

Sengketa ini juga menyoroti praktik pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, yaitu pendaftaran merek yang telah dikenal secara internasional tanpa adanya hubungan hukum atau izin dari pemilik aslinya, dengan tujuan untuk memanfaatkan reputasi dan nilai komersial merek tersebut di pasar lokal. Praktik semacam ini dapat menjadi hambatan serius terhadap perkembangan iklim usaha yang sehat dan adil, serta dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan contoh penting bagaimana hukum merek di Indonesia mulai memperkuat perlindungan terhadap merek terkenal internasional, sekaligus menegaskan bahwa niat dan latar belakang pendaftaran merek akan menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum terhadap merek perlu terus diperkuat, termasuk peran aktif dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek-merek yang berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melihat pentingnya menganalisis secara hukum sengketa merek antara *Hakubaku Co. Ltd.* dan *PT Tona Morawa*

Prima, guna memahami penerapan prinsip persamaan pada pokoknya, perlindungan terhadap merek terkenal, serta itikad tidak baik dalam pendaftaran merek di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Analisis Hukum Terhadap Perkara Sengketa Merek 'HAKUBAKU' (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dikaji dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan putusan lain yang memiliki substansi sengketa persamaan pada pokoknya?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah analisis Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 mengenai sengketa persamaan merek antara HAKUBAKU CO. LTD dengan PT. Tona Morawa Prima. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Hukum Kekayaan Intelektual yang berkenaan dengan Hak Merek.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus soal persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dikaji dari Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan putusan lain yang memiliki substansi sengketa persamaan pada pokoknya

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual lebih khususnya dalam lingkup Hak Merek.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik penelitian yang serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah salah satu hak yang sangat penting dalam pasar global karena munculnya persaingan usaha yang kompetitif sehingga mendorong pelaku usaha untuk melindungi hak mereknya dari pelaku usaha lain. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Definisi tersebut menggambarkan bahwa cakupan merek dalam hukum Indonesia sangat luas dan mengikuti perkembangan teknologi serta dinamika perdagangan modern. Tidak hanya terbatas pada bentuk visual seperti logo atau nama, merek juga bisa mencakup suara dan hologram, bahkan kombinasi dari berbagai unsur. Dengan kata lain, merek tidak lagi bersifat konvensional, melainkan sudah masuk ke dalam bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan inovatif.

Istilah merek ini dapat diartikan dengan berbagai cara, tergantung dari pada perspektif atas pemahaman suatu merek. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.¹¹

¹¹ Casavera, “15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia”, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009), hlm. 3

Merek pada hakekatnya merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Merek merupakan suatu tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang dalam arti memberi tanda yang khusus yang mempunyai daya pembeda (*distinctiveness*) agar tanda tersebut dapat diterima atau berlaku sebagai merek. Daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.¹²

Pengertian normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek juga dikemukakan oleh para ahli hukum kekayaan intelektual. Rahmi Jened menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang berfungsi sebagai identitas dagang yang memiliki nilai ekonomi karena melekat pada reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa.¹³ Oleh karena itu, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga sebagai aset komersial yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha.

Budi Agus Riswandi berpendapat bahwa merek merupakan instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan produsen dan konsumen secara bersamaan. Perlindungan merek bertujuan untuk mencegah terjadinya penyesatan konsumen serta menjamin hak eksklusif pemilik merek dari praktik persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Dalam perspektif internasional, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di pasar. Fungsi identifikasi tersebut menjadikan merek

¹² Sulastri, Satino, Yuliana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (TINJAUAN TERHADAP MEREK DAGANG TUPPERWARE VERSUS TULIPWARE)", *Jurnal Yuridis*, Vol 5 no 1 tahun 2018, hlm. 165

¹³ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Kencana: Jakarta, 2015), hlm. 6.

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartinah, *Hukum Merek dan Persaingan Usaha*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2020), hlm. 23.

sebagai elemen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat.¹⁵

2. Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) sampai (4) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek terbagi ke dalam tiga (3) jenis, yaitu:

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Pembagian ruang lingkup merek ke dalam Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan merek sesuai dengan karakteristik objek yang dilindungi. Menurut Rahmi Jened, klasifikasi tersebut mencerminkan fungsi utama merek sebagai tanda pembeda yang disesuaikan dengan jenis kegiatan perdagangan, baik yang berorientasi pada barang maupun jasa.¹⁶ Dengan demikian, ruang lingkup merek tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang melatarbelakanginya.

¹⁵ World Intellectual Property Organization, *Trademarks*, (WIPO Publication: Geneva, 2020), hlm. 2.

¹⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Kencana: Jakarta, 2015), hlm. 45.

Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa perbedaan antara merek dagang dan merek jasa terletak pada objek yang ditawarkan kepada konsumen, namun keduanya memiliki fungsi hukum yang sama, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek serta melindungi konsumen dari kemungkinan terjadinya kekeliruan atau penyesatan.¹⁷ Oleh karena itu, meskipun objek perlindungannya berbeda, prinsip perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa tetap bersifat seragam.

Merek kolektif memiliki karakteristik khusus karena digunakan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum. Menurut Suyud Margono, pengaturan merek kolektif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kelompok usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan standar mutu yang sama, serta untuk menjamin konsistensi kualitas produk di mata konsumen.¹⁸ Keberadaan merek kolektif menunjukkan bahwa ruang lingkup merek tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat komunal.

Ruang lingkup merek dalam hukum Indonesia tidak hanya membedakan jenis merek berdasarkan objek barang atau jasa, tetapi juga memperhatikan subjek penggunaannya. Pengaturan ini memperkuat fungsi merek sebagai instrumen hukum yang mendukung kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan konsumen.¹⁹

3. Fungsi Merek

Merek mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁰

a. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*)

¹⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (UII Press: Yogyakarta, 2018), hlm. 132.

¹⁸ Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum dan Praktiknya di Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2019), hlm. 164.

¹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), hlm. 102.

²⁰ Istiqomah Andreany Prananingtyas, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)*” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm. 46

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

b. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)

Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

c. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang dan jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Fungsi merek sebagai tanda pembeda (*distinctive function*) merupakan fungsi paling mendasar dalam hukum merek. Menurut Rahmi Jened, daya pembeda suatu merek menjadi syarat utama agar merek dapat berfungsi secara efektif dalam kegiatan perdagangan, karena tanpa adanya daya pembeda, konsumen tidak dapat membedakan asal barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, fungsi pembeda ini berkaitan langsung dengan tujuan utama perlindungan hukum merek.

Merek selain sebagai tanda pembeda, juga berfungsi sebagai jaminan mutu (*quality guarantee function*). Sudargo Gautama menjelaskan bahwa merek menciptakan kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang atau jasa tertentu, sehingga konsumen akan mengaitkan pengalaman konsumsinya sebelumnya dengan merek yang

sama di kemudian hari.²¹ Fungsi ini menempatkan merek sebagai simbol konsistensi kualitas yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya.

Fungsi merek lebih lanjut juga sebagai sarana promosi dan daya tarik (*promotion and impression function*) memiliki peranan penting dalam strategi pemasaran. Menurut Budi Agus Riswandi, merek tidak hanya berfungsi secara yuridis, tetapi juga memiliki nilai komersial karena mampu membentuk citra (*brand image*) dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.²² Dengan demikian, merek menjadi alat promosi yang efektif sekaligus aset tidak berwujud bagi pelaku usaha.

Ketiga fungsi merek dalam konteks perdagangan modern, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Merek tidak hanya berperan sebagai tanda hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mendukung persaingan usaha yang sehat serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran atau biasa disebut dengan *stelsel konstitutif* atau *first to file system*. Asumsi hukum yang timbul adalah pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI dengan mencantumkan:²³

- a. Tanggal, bulan, dan Tahun
- b. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon diajukan melalui kuasanya

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Alumni: Bandung, 1997), hlm. 27.

²² Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (UII Press: Yogyakarta, 2018), hlm. 141.

²³ Argilang Darsah, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro88 Pekanbaru Terhadap Merek 3second)*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), hlm. 26

- c. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan menggunakan unsur warna
- d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Menurut Pasal 4 sampai Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat tata cara pendaftaran Merek sebagai berikut:

Pasal 4

- I. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- II. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - 1. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - 2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - 3. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 4. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - 5. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - 6. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- III. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- IV. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- V. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- VI. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- VII. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

VIII. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

IX. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 5

- I. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- II. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- III. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- IV. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Pasal 6

- I. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- II. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- III. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Permohonan pendaftaran merek juga dapat dilakukan menggunakan Hak Prioritas Pasal 9 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

yang menjelaskan bahwa permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

5. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat dikabulkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual dikarenakan permohonan tersebut akan menghadapi tiga kemungkinan:²⁴

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftarkan

Merek secara umum tidak dapat didaftarkan jika ditemukan adanya unsur itikad tidak baik dari pemohon kita ingin mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek. Pemohon dengan itikad tidak baik bisa dikatakan melakukan permohonan pendaftaran merek untuk meniru, menjiplak, atau membonceng ketenaran dari merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menyebabkan kerugian pada merek pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan ekonomi secara tidak sehat.

Bagian Kesatu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada undang-undang yang terbaru tentang merek ini, terdapat tambahan dari undang-undang yang lama mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pada Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa:

²⁴ Avid Ativiyanti Meikarsari, Skripsi: "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis", (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 42

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

Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya bertujuan untuk menjaga fungsi utama merek sebagai tanda pembeda (*distinctive sign*) dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek yang tidak memiliki daya pembeda atau mengandung unsur yang bersifat deskriptif, menyesatkan, maupun bertentangan dengan kepentingan umum berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen serta merugikan pelaku usaha lain yang beritikad baik.

Pengaturan ini juga merupakan bentuk pencegahan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya tindakan pemboncengan reputasi (*free riding*) terhadap merek lain yang telah dikenal oleh masyarakat. Dengan adanya pembatasan terhadap pendaftaran merek yang memuat unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, negara berupaya memastikan bahwa hanya merek yang memenuhi standar hukum, etika, dan kepatutan yang dapat memperoleh perlindungan hukum.

Keberadaan norma mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung penilaian substantif terhadap isi dan karakter merek yang dimohonkan. Penilaian tersebut menjadi instrumen

penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam jangka panjang.

6. Penghapusan dan Pendaftaran Merek Terkenal

Ketentuan mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 72

- I. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
- II. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- III. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- IV. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
- V. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- VI. Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri
- VII. Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
 - a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
 - b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
 - c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

VIII. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

IX. Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Penghapusan merek selain atas prakarsa menteri dan permohonan pemilik merek sendiri, juga dapat diajukan oleh pihak ketiga. Penghapusan merek oleh pihak ketiga ini didasari dengan pengajuan gugatan di pengadilan niaga. Penghapusan merek yang diajukan oleh pihak ketiga terdapat pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang MIG yang berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengatur bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan, pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri.

Pasal 76 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembatalan merek dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- b. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- c. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, tetapi gugatan pembatalan merek juga bisa diajukan tanpa batas waktu asalkan adanya itikad tidak baik dan merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Hal ini tertuang dalam Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- b. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan mekanisme korektif dalam sistem perlindungan merek. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang tercatat dalam Daftar Umum Merek benar-benar memenuhi syarat substantif sebagai merek yang layak memperoleh perlindungan hukum serta digunakan secara nyata dalam kegiatan perdagangan.

Penghapusan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 74 pada prinsipnya berkaitan dengan aspek administratif dan faktual penggunaan merek. Penghapusan dapat terjadi karena adanya permohonan dari pemilik merek, prakarsa Menteri, maupun gugatan dari pihak ketiga yang berkepentingan. Khusus penghapusan atas gugatan pihak ketiga, dasar utama yang digunakan adalah tidak digunakannya merek secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sehingga merek tersebut kehilangan fungsi ekonomis dan fungsi pembeda dalam perdagangan.

Pembatalan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 memiliki dimensi hukum yang lebih substantif. Pembatalan merek berfokus pada cacat hukum sejak awal pendaftaran, baik karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maupun karena adanya unsur iktikad tidak baik. Dengan demikian, pembatalan merek menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek tidak dapat diberikan kepada merek yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan hukum.

Ketentuan mengenai penghapusan dan pembatalan merek dalam konteks merek terkenal, memiliki peran yang sangat penting. Merek terkenal memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis. Oleh karena itu, pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dapat menjadi dasar pembatalan, meskipun merek tersebut telah terdaftar secara administratif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemboncengan reputasi dan melindungi nilai komersial serta *goodwill* yang melekat pada merek terkenal.

Pengaturan mengenai batas waktu pengajuan gugatan pembatalan merek selama lima tahun memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Namun, pengecualian terhadap batas waktu tersebut dalam hal adanya itikad tidak baik menunjukkan bahwa hukum merek lebih mengutamakan prinsip keadilan dan kepatutan dibandingkan perlindungan formal semata. Dengan kata lain, merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik tidak layak memperoleh perlindungan hukum, meskipun telah terdaftar dalam jangka waktu yang lama.

Dengan adanya pengaturan mengenai penghapusan dan pembatalan merek ini, sistem hukum merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pendaftaran, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang beritikad baik.

B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Merek

Pelanggaran merek merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang memiliki dampak signifikan terhadap dunia perdagangan. Dalam perspektif hukum merek, pelanggaran terjadi apabila suatu pihak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak. Menurut Rahmi Jened, pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik merek secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen serta merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting karena merek merupakan aset tidak berwujud yang

mengandung nilai komersial tinggi. Pelanggaran merek pada umumnya dilakukan dengan meniru, membonceng reputasi, atau mengambil keuntungan dari popularitas merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum merek memberikan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum guna mencegah praktik-praktik tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara normatif telah mengatur secara tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar serta sebagai upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran hak merek.

Membangun sebuah merek tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama serta reputasi yang baik akan menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Perusahaan-perusahaan akan cenderung berupaya untuk melindungi dan mencegah pihak-pihak lain untuk menggunakan merek dalam produknya. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran merek adalah sebagai berikut:

1. Pemalsuan Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁵, pengertian palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Jika dikaitkan dengan barang palsu, adalah segala sesuatu yang diciptakan baik itu benda ataupun suatu zat yang meniru atau menggandakan sifat atau wujud dari benda lain sehingga jumlahnya lebih banyak dari benda atau zat aslinya. Dalam hal pelanggaran merek, pemalsuan merek ini bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan meniru dari suatu merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memperhatikan hak-hak orang lain dan hak-hak pemilik merek asli yang telah dilindungi sebelumnya.

Hal-hal demikian tentu saja akan mengajaukan roda perekonomian dalam skala lokal dan nasional. Para pengusaha yang tidak beritikad baik tersebut akan

²⁵ <https://kbbi.web.id/palsu>, diakses pada 02 Juni 2025 pukul 02.28 WIB

menggunakan upaya-upaya untuk mempergunakan mereknya dengan memalsukan merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga barang dan jasa yang diproduksinya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terkenal dengan maksud menimbulkan kesan pada khalayak ramai seolah-olah barang dan jasa yang diproduksinya sama dengan barang dan jasa dari merek yang sudah terkenal tersebut.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek mengatur mengenai ketentuan pidana untuk mencegah terjadinya pemalsuan merek tersebut, yang akan dikenakan bagi setiap pihak yang melakukan pemalsuan merek, terdapat pada Pasal 100 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Terdapat perubahan kata “barangsiapa” di sebelumnya menjadi “setiap orang” pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggantian kata menjadi “setiap orang” bermakna bukan hanya subjek perorangan saja yang dikenai sanksi terkait pemalsuan merek, tetapi korporasi juga.

Pemalsuan merek pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran merek yang paling serius karena dilakukan dengan meniru secara keseluruhan merek terdaftar milik pihak lain. Menurut Budi Agus Riswandi, pemalsuan merek biasanya dilakukan terhadap merek yang telah memiliki reputasi dan dikenal luas oleh masyarakat, dengan tujuan membongceng popularitas merek tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal, kualitas, dan reputasi barang atau jasa yang diperdagangkan.

Rahmi Jened menjelaskan lebih lanjut, bahwa pemalsuan merek dapat menghilangkan fungsi utama merek sebagai tanda pembeda dan jaminan mutu. Apabila pemalsuan merek dibiarkan, maka kepercayaan konsumen terhadap sistem perlindungan merek akan menurun dan dapat mengganggu iklim persaingan usaha

yang sehat. Oleh karena itu, pemalsuan merek dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hak privat pemilik merek, tetapi juga merugikan kepentingan publik.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemalsuan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut OK. Saidin, keberadaan sanksi pidana dalam hukum merek menegaskan bahwa pemalsuan merek bukan sekadar pelanggaran administratif atau perdata, melainkan merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik.

2. Persamaan Merek Pada Pokoknya

a. Pengertian Persamaan Merek Pada Pokoknya

Merek merupakan suatu tanda yang ditujukan untuk membedakan sumber atau produsen suatu barang dan/atau jasa satu sama lain. Oleh karena itu merek yang didaftarkan haruslah memiliki daya pembeda. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik ataupun terlalu sulit sehingga tidak jelas.²⁶ Dengan kata lain, sebuah merek tidak boleh memiliki persamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar karena hal tersebut akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mendefinisikan persamaan pada pokoknya sebagai “*yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.*”

²⁶ Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, Skripsi: “*Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)*”, (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 17

Istilah “persamaan pada pokoknya” muncul ketika dua buah merek yang “kelihatannya” sama ketika disandingkan. Dalam praktik hal ini sering menjadi persoalan ketika merek yang satu dianggap melanggar merek lain.

Suatu merek dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya ialah apabila merek tersebut menyerupai merek pihak lain, menambahkan simbol-simbol tertentu atau menambahkan kata agar tidak mirip secara keseluruhan melainkan hanya terlihat sama secara sekilas. Hal ini justru membuat masyarakat beranggapan bahwa merek tersebut terasosiasi atau dianggap berasal dari merek yang diserupainya. Menurut Jened, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut.²⁷

Kasus yang diteliti pada penelitian ini, persamaan merek yang dimaksud adalah persamaan dalam penggunaan kata "Hakubaku" serta penampilannya dalam merek yang digunakan oleh Hakubaku Co. Ltd. dan PT Tona Morawa Prima.

b. Unsur – unsur yang Menentukan Adanya Persamaan Merek

Pelanggaran merek dengan meniru atau membuat kemiripan dengan merek yang lain dapat menimbulkan kebingungan konsumen tentang asal suatu barang. Menentukan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek merupakan hal yang sulit. Suatu merek dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain apabila merek tersebut menimbulkan kebingungan atau kekeliruan pada masyarakat. Hal yang menyebabkan kebingungan konsumen dan menyebabkan kekeliruan inilah yang menjadi konsep dasar persamaan pada pokoknya atas suatu merek dengan merek yang lain dapat meliputi:²⁸

²⁷ Rahmi Jened, “*Hukum Merek (Trademark Law)*”, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm.181

²⁸ Rodhiyah Ratih Kamiliyasi, Skripsi: “*Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)*”, (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 17

- a. Terdapat faktor identik (*identical*) atau kemiripan yang sangat antara satu merek dengan merek yang lain
- b. Mengandung persamaan asosiasi (*similar in association*) atau persamaan gambaran

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada suatu merek juga dapat diterapkan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
- b. Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
- c. Adanya persamaan pengertian atau konotas (*connotation similarity*)
- d. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)
- e. Adanya persamaan jalur perdagangan

Untuk menilai adanya persamaan merek, unsur pembentuk merek secara keseluruhan harus juga menjadi aspek yang dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan tanpa memecahkan atau memisahkan bagian-bagiannya dari merek tersebut. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual, dan konseptual dari suatu merek.³⁰

1. Persamaan Fonetik

Persamaan fonetik ialah adanya bunyi pada suatu kata yang memiliki persamaan. Dalam menentukan persamaan fonetik pada suatu merek yang harus diperhatikan ialah suku kata, struktur kata, dan intonasi dalam kata. Persamaan secara fonetik umumnya ditentukan pada merek kata, nama ataupun slogan yang dalam pengucapannya dimungkinkan timbulnya kesamaan bunyi. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur merek tersebut:

I. Unsur Kata

²⁹ Cindy Tri Putri, Endang Purwaningsih, "PENERAPAN KRITERIA PERSAMAAN PADA POKOKNYA DALAM SENGKETA MEREK J. CASANOVA (STUDI PUTUSAN NOMOR 968/K/PDT.SUS/HKI/2016)", *Jurnal Adil : Jurnal Hukum*. Volume 10 No. 2, 60

³⁰ Agung Indriyanto dan Irmie Mela Yusnita, "*Aspek Hukum Pendaftaran Merek*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112-114

Unsur kata pada suatu merek boleh terdiri dari satu maupun lebih dari satu kata. Biasanya kata utama dalam merek mempunyai fungsi untuk menjadi pembeda diantara merek sejenis lainnya. Dalam hal memastikan adanya persamaan unsur kata dengan merek pihak lain maka yang dapat dilihat terlebih dahulu adalah kata mana yang menjadi identitas pada suatu merek untuk produk barang atau jasa. Merek pada kata dibagi menjadi dua yaitu kata tunggal dan majemuk.

a. Kata Tunggal

Dianggap adanya persamaan fonetik pada kata tunggal apabila kata tunggal yang dijadikan merek itu memiliki arti atau makna lebih dari satu, walaupun pemakaian merek tersebut memiliki arti yang berbeda dalam pemakaiannya. Namun apabila merek tersebut dapat memunculkan daya pembeda pada masyarakat konsumen maka merek tersebut cukup dianggap berbeda. Seperti contoh kata “Koki” dijadikan sebagai merek. Kata “koki” sendiri memiliki dua arti, yaitu koki sebagai profesi juru masak dan koki sebagai jenis ikan yaitu ikan koki. Jika kata “Koki” dijadikan suatu merek, maka jika ada merek “Koki” lagi yang ingin mendaftarkan maka akan menimbulkan persamaan dengan merek “Koki” yang pertama kali didaftarkan. Namun jika merek “Koki” yang kedua memiliki daya pembeda, seperti logo yang berbeda, maka akan menghilangkan persamaan dengan merek “Koki” yang pertama didaftarkan.

b. Kata Majemuk

Menentukan persamaan kata pada merek yang menggunakan kata majemuk dibutuhkan suatu kata yang mempunyai daya pembeda yang menonjol untuk mengukur persamaan pada kata. Namun ada persamaan salah satu kata pada merek yang menggunakan kata majemuk apakah membuat masyarakat tersesat dalam memilih barang/ jasa tersebut.

Merek yang menggunakan kata majemuk yaitu merek yang menggunakan lebih dari satu kata, jika salah satu kata pada merek hanya berfungsi untuk mendeskripsikan kata yang utama maka menjadikan merek tersebut lemah sebagai tanda pembeda, apabila pihak lain sudah lebih dulu menggunakan merek yang utama.

II. Nama Orang

Nama seseorang dapat digunakan untuk menjadi suatu merek, dalam menentukan adanya persamaan merek pada nama orang sama halnya dengan ketentuan pada kata tunggal maupun kata majemuk. Tidak dianggap memiliki persamaan apabila susunan huruf yang berbeda dan mengeluarkan bunyi yang berbeda pada merek dengan nama orang. Sebagai contoh merek motor “Honda” yang berasal dari nama pemiliknya Soichiro Honda, merek pesawat “Boeing” yang berasal dari nama pemiliknya William Boeing, merek mobil “Mercedes Benz” yang diambil dari nama pemiliknya Karl Benz, merek laptop “HP” (*Hewlett Packard*) yang diambil dari nama pendiri perusahaan laptop HP yaitu William Hewlett dan David Packard.

2. Persamaan Secara Visual

Persamaan secara visual ialah persamaan pada merek berdasarkan adanya kesamaan dalam unsur grafis yang berbentuk warna dan cara penulisan sebuah merek. Menentukan adanya persamaan secara visual dengan cara dilihat secara keseluruhan merek tanpa memotong-motong suatu merek. Biasanya persamaan secara visual dilakukan pada merek yang mempunyai unsur grafis seperti unsur nama, kata, logo, susunan warna, serta kombinasi unsur-unsur tersebut.

3. Persamaan Secara Konseptual

Persamaan secara konseptual ialah apabila suatu merek memiliki persamaan pada makna atau keterkaitan satu sama lain. Dalam menemukan adanya persamaan secara konseptual dibutuhkan suatu pemahaman yang lebih terkait tata bahasa, karena terkadang gaya bahasa atau olah bahasanya berbeda tetapi mengandung makna yang sama.

Penentuan adanya persamaan merek pada pokoknya harus dilakukan secara menyeluruh (*overall impression*), dengan memperhatikan kesan yang timbul pada konsumen rata-rata. Menurut Rahmi Jened, penilaian persamaan merek tidak boleh dilakukan dengan cara memisahkan unsur-unsur merek secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang menimbulkan kesan tertentu dalam

ingatan konsumen.³¹ Pendekatan ini penting untuk menilai apakah suatu merek dapat menimbulkan kebingungan mengenai asal barang atau jasa.

Budi Agus Riswandi menjelaskan bahwa unsur fonetik, visual, dan konseptual merupakan indikator utama dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dan digunakan secara kumulatif, terutama dalam perkara sengketa merek yang melibatkan merek kata, merek logo, maupun merek kombinasi.³² Oleh karena itu, persamaan pada salah satu unsur dominan saja dapat dianggap cukup apabila menimbulkan kesan adanya keterkaitan antara dua merek yang dipersengketakan.

Lebih lanjut, unsur dominan (*dominant element*) dalam suatu merek memegang peranan penting dalam penilaian persamaan merek. Menurut OK. Saidin, unsur dominan adalah bagian dari merek yang paling diingat dan dikenali oleh konsumen, sehingga apabila unsur tersebut memiliki kemiripan dengan merek lain yang telah terdaftar, maka besar kemungkinan akan terjadi persamaan pada pokoknya.³³ Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua unsur merek memiliki bobot penilaian yang sama.

Dengan demikian, unsur-unsur yang menentukan adanya persamaan merek tidak hanya bersifat teknis semata, tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi konsumen dan praktik perdagangan. Penilaian terhadap persamaan merek harus mempertimbangkan potensi terjadinya kebingungan konsumen serta dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat.³⁴

³¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Kencana: Jakarta, 2015), hlm. 135.

³² Budi Agus Riswandi, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (UII Press: Yogyakarta, 2018), hlm. 198.

³³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015), hlm. 162.

³⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Alumni: Bandung, 1997), hlm. 41.

C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁵ Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa atau gugatan diantara para pihak.

Menurut Soeparmono, putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁶

Putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan karena menjadi sarana utama untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Melalui putusan pengadilan, norma hukum yang bersifat abstrak diterapkan secara konkret terhadap peristiwa hukum tertentu, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan secara jelas.³⁷

Dalam konteks hukum acara perdata, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk mengakhiri sengketa antara para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dan daya laku sebagai hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dihormati dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas peradilan.³⁸

³⁵ Lilik Mulyadi, ”Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 129

³⁶ Soeparmono, “Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi”, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 146

³⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), hlm. 23.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 2010), hlm. 182.

Selain itu, putusan pengadilan juga berperan sebagai sumber pembentukan hukum melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim. Pertimbangan tersebut dapat menjadi rujukan bagi hakim lain dalam memutus perkara sejenis, sehingga turut berkontribusi terhadap konsistensi penerapan hukum dan perkembangan yurisprudensi.³⁹

2. Asas-asas Putusan Pengadilan

Asas-asas putusan pengadilan dijelaskan dalam pasal 1778 HIR, pasal 189 Rbg dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang dijadikan pertimbangan harus berdasarkan ketentuan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensil, atau doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Oleh karena itu untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban di Pasal 50 ayat (1) di atas, maka hakim dalam kedudukannya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib mengadili seluruh gugatan

Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Berdasarkan asas ini, putusan harus total dan menyeluruh dan memeriksa dan

³⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), hlm. 874.

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Putusan hakim yang melebihi posita maupun petitum penggugat dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra rives* yakni bertindak melampaui wewenangnya

d. Diucapkan dimuka umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Selain asas-asas tersebut, asas-asas putusan pengadilan memiliki fungsi penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menjaga konsistensi, objektivitas, serta profesionalitas dalam proses pemeriksaan dan pemutusan perkara. Asas-asas ini juga menjadi alat ukur untuk menilai kualitas suatu putusan, khususnya dalam perkara yang memiliki kompleksitas hukum tinggi, termasuk sengketa di bidang kekayaan intelektual seperti sengketa merek.

Penerapan asas-asas putusan pengadilan secara tepat akan memberikan jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum acara, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak semata-mata dipandang sebagai hasil akhir dari proses persidangan, melainkan sebagai produk hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Asas-asas putusan pengadilan berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Putusan yang disusun berdasarkan asas-asas tersebut akan memudahkan para pihak untuk memahami dasar pertimbangan hakim,

sekaligus memberikan arah yang jelas bagi penegakan hukum di masa mendatang. Hal ini menjadi penting mengingat putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung, sering kali dijadikan rujukan atau yurisprudensi dalam penyelesaian perkara sejenis.

Penerapan asas-asas putusan pengadilan dalam sengketa merek, memiliki implikasi yang signifikan karena menyangkut kepentingan ekonomi, perlindungan hak eksklusif, serta persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk secara cermat menerapkan asas-asas tersebut agar putusan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan hak merek.

3. Jenis Putusan Pengadilan

Ditinjau dari sifatnya, putusan hakim dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁴⁰

*a. Putusan *declatoir**

Putusan *declatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Putusan ini menyatakan bahwa hukum tertentu yang dimohonkan oleh pihak berperkara ada atau tidak ada, tanpa mengakui hak atas prestasi tertentu.

*b. Putusan *constitutief**

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Artinya putusan ini bersifat meniadakan suatu keadaan hukum atau memunculkan keadaan/ produk hukum yang baru.

*c. Putusan *condemnatoir**

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Artinya putusan ini mewajibkan para pihak yang

⁴⁰ M.Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hlm. 876

berperkaranya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim.

Putusan pengadilan dalam penelitian ini yaitu, Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah putusan *constitutief*, karena pada putusan awal di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu putusan No. 103/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., majelis hakim menerima dan mengabulkan Penggugat Hakubaku Co. Ltd. untuk seluruhnya, sedangkan dalam kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh PT Tona Morawa Prima, majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT Tona Morawa Prima dan menguatkan putusan pada tingkat pertama. Artinya, majelis hakim menciptakan produk/putusan hukum baru berupa pembatalan merek yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat dan menetapkan bahwa hak atas merek “Hakubaku” berada pada Penggugat.

Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, maka putusan hakim dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁴¹

a. Putusan gugatan gugur

Putusan gugatan gugur dijatuhkan oleh majelis hakim yang berwenang jika penggugat tidak hadir pada hari sidang sesuai yang telah ditetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya meskipun sudah dipanggil secara patut. Hal ini menyebabkan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 124 HIR.

b. Putusan *verstek*

Putusan *verstek* dijatuhkan oleh majelis hakim jika tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv.

⁴¹ M.Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 873

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* dijatuhkan oleh majelis hakim yang berwenang pada saat para pihak hadir pada hari sidang.

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, seorang hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangan yang diemban seorang hakim, yaitu ke arah tegaknya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.⁴²

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴³

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.

c. Pertimbangan Filosofis

⁴² Lilik Mulyadi, *loc. cit*, hlm. 193

⁴³ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.212.

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa atau tergugat melalui proses hukum.⁴⁴

d. Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim, karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun dan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁴⁵

Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi landasan rasional yang menjelaskan hubungan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan amar putusan yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim berfungsi sebagai jembatan antara proses pemeriksaan perkara dengan hasil akhir berupa putusan, sehingga pertimbangan tersebut harus disusun secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan hakim juga merupakan bentuk akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Melalui pertimbangan yang jelas dan terperinci, para pihak dapat memahami alasan hukum yang mendasari putusan, sekaligus menilai apakah hakim telah menerapkan hukum secara tepat dan adil. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi untuk kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga sebagai sarana pengawasan publik terhadap jalannya peradilan.

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara perdata, khususnya sengketa merek, memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan penilaian terhadap hak eksklusif, itikad baik para pihak, serta adanya persamaan pada pokoknya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali dan menilai secara cermat seluruh fakta hukum serta mengaitkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)", *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 4, hlm. 9

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9

Pertimbangan yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Pertimbangan yuridis memberikan dasar kepastian hukum, sementara pertimbangan filosofis dan sosiologis berfungsi memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kualitas pertimbangan hakim, dalam praktik peradilan sering kali menjadi tolok ukur utama dalam menilai kekuatan suatu putusan, terutama pada tingkat upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Putusan dengan pertimbangan yang komprehensif dan argumentatif akan memiliki daya legitimasi yang kuat serta berpotensi menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara sejenis di kemudian hari.

5. Tingkatan Putusan Dalam Lingkup Peradilan Umum

Tingkatan putusan dalam lingkup Mahkamah Agung dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Tingkat Pertama

Putusan tingkat pertama adalah putusan dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Putusan tingkat pertama berisi hasil pemeriksaan perkara/gugatan awal yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

b. Putusan Tingkat Banding

Putusan tingkat banding adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibukota provinsi. Putusan banding merupakan hasil dari pemeriksaan ulang terhadap putusan tingkat pertama yang diajukan oleh permintaan jaksa, pihak penggugat atau tergugat, atau pemeriksaan ulang ini dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan. Pemohon banding dapat meminta agar pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli baru yang belum pernah diajukan, maupun saksi-saksi atau ahli yang sudah

pernah diperiksa sebelumnya pada pengadilan tingkat pertama.⁴⁶ Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan tingkat pertama dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir.

c. Putusan Tingkat Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Pembagian tingkatan putusan dalam lingkup peradilan umum menunjukkan adanya mekanisme pengawasan berjenjang terhadap putusan pengadilan. Setiap tingkatan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjamin terselenggaranya peradilan yang adil dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Putusan tingkat pertama berperan sebagai dasar utama dalam penyelesaian sengketa karena pada tingkat inilah fakta-fakta hukum diperiksa dan dibuktikan secara langsung. Hakim tingkat pertama memiliki kewenangan penuh untuk menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, serta menetapkan duduk perkara secara komprehensif. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan dan pertimbangan

⁴⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya-cl5037>, diakses pada 02 Juni 2025 pukul 04.56 WIB

hukum pada tingkat pertama sangat menentukan arah penyelesaian perkara pada tingkat selanjutnya.

Putusan tingkat banding berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap putusan tingkat pertama, baik dari aspek penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang telah diperiksa. Pemeriksaan pada tingkat banding bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Dengan adanya upaya banding, para pihak diberikan kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan yang lebih objektif melalui majelis hakim yang berbeda.

Sementara itu, putusan tingkat kasasi memiliki karakteristik tersendiri karena tidak lagi memeriksa fakta perkara, melainkan menilai apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berperan menjaga keseragaman penerapan hukum dan kepastian hukum secara nasional. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi memiliki arti penting tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi perkembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

Dengan adanya sistem peradilan bertingkat tersebut, diharapkan setiap putusan yang dijatuhkan telah melalui proses pengujian yang memadai, baik dari segi fakta maupun penerapan hukum. Hal ini mencerminkan upaya negara dalam menjamin perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

D. Tinjauan Umum Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa, dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya dibidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedudukan pengadilan niaga di Indonesia merupakan pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan. Sebagai bagian dari pengadilan umum, pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara

dibidang perniagaan seperti perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang, HAKI dan perkara perniagaan lainnya.⁴⁷

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1998. Pengadilan niaga dibentuk berdasarkan pasal 306 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, dibentuk empat peradilan lainnya yaitu pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang, yang kewenangannya meliputi perkara Kepailitan, PKPU dan gugatan dalam perkara perlindungan hak atas kekayaan intelektual yaitu: hak cipta, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan paten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, maka wilayah hukumnya adalah sebagai-berikut :

1. Pasal 2 (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Pasal 2 (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Pasal 2 (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.
4. Pasal 2 (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁴⁷ <https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/>, diakses pada 02 Juni 2025 pukul 05.16 WIB

5. Pasal 5, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Persoalan mengenai hak kekayaan intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual.⁴⁸ Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.⁴⁹ Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, misalnya melalui lisensi, pengalihan hak maupun waralaba.

Komersialisasi kekayaan intelektual sebenarnya bukan hal yang baru bagi negara Indonesia, karena pada tahun 1994 Indonesia meratifikasi perjanjian WTO yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Adanya proses ratifikasi terhadap perjanjian WTO ini menimbulkan konsekuensi secara hukum pemerintah wajib menyesuaikan segala peraturan terkait HKI dengan TRIPs.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 834. Kemudian Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, selanjutnya disingkat dengan UUK. Dalam Pasal 280 ayat (2) UUK disebutkan bahwa: “Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

⁴⁸ Henry Donald Lbn. Toruan, “*Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*”, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017), hlm. 1

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/komersialisasi>, diakses pada 02 Juni 2025 pukul 08.26 WIB

selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.”

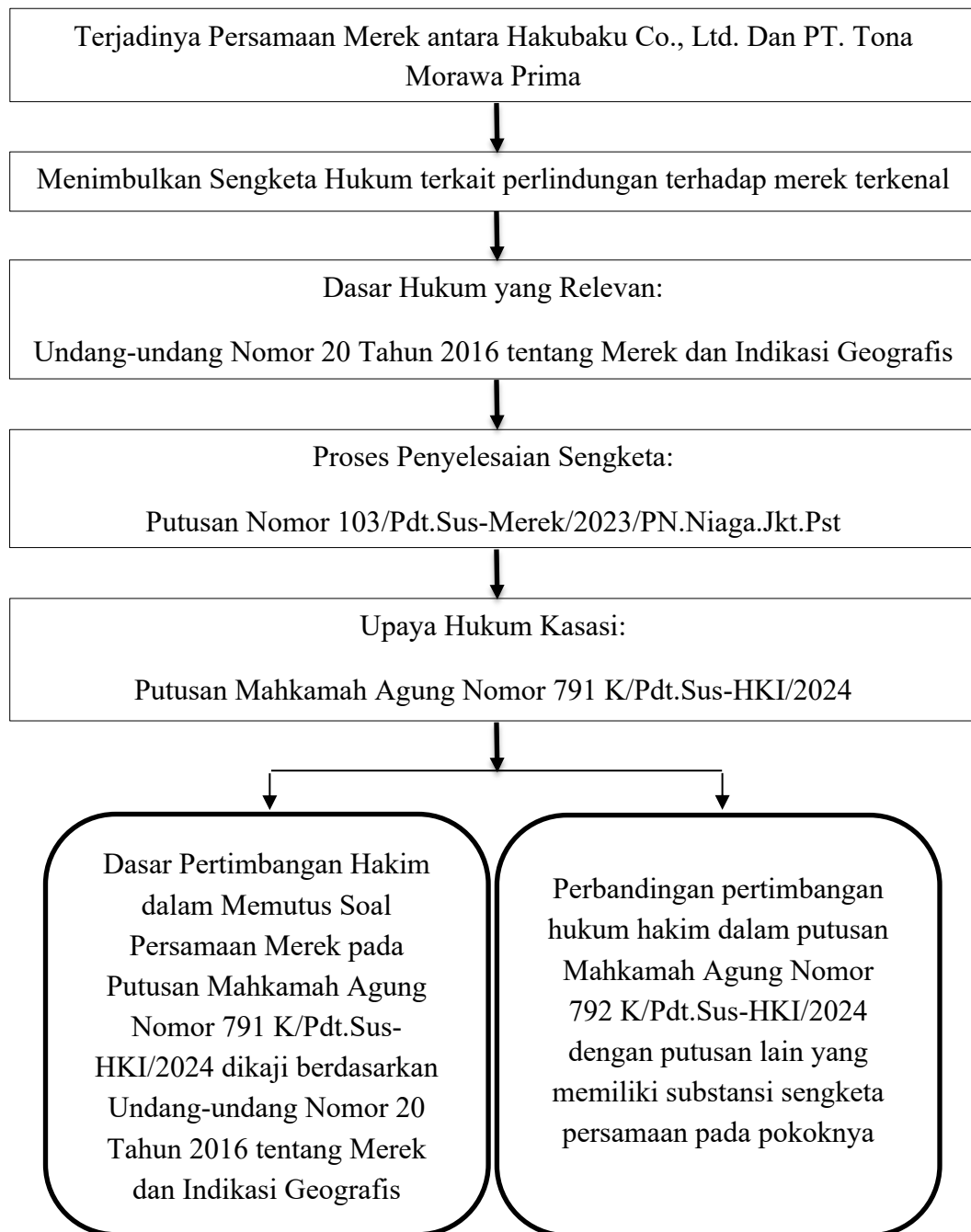
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan diubah dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 300 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa:

1. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
2. Pembentukan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 300 Undang-undang No.37 Tahun 2004 ini, ditegaskan kembali bahwa pengadilan niaga selain berwenang memeriksa perkara terkait kepailitan juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual sebagai bagian dari perdagangan dan bisnis, diperlukan penyelesaian hukum dengan proses hukum yang cepat, sederhana dan murah. Terkait sengketa perdata di bidang kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menunjuk pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa HKI.

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Hakubaku Co. Ltd. adalah perusahaan yang berdiri di Jepang sejak tahun 1941 dan merupakan produsen makanan sehat, terutama produk mi organik, yang dipasarkan dengan merek dagang “Hakubaku”. Merek tersebut telah digunakan dan dikenal luas secara internasional, termasuk di Indonesia, sebagai merek produk makanan berkualitas dari Jepang.

Sejak tahun 1990-an, Hakubaku Co. Ltd. mulai memasarkan produk-produknya ke pasar global, dan pada awal tahun 2000-an produk dengan merek “Hakubaku” mulai masuk ke pasar Indonesia melalui distributor resmi. Sejak saat itu, merek “Hakubaku” mulai dikenal oleh konsumen Indonesia sebagai produk mi sehat dan organik asal Jepang.

Pada tahun 2011, PT Tona Morawa Prima (Tergugat) mengajukan permohonan pendaftaran merek “Hakubaku” di Indonesia untuk kelas barang yang sama, yaitu produk makanan. Pendaftaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Hakubaku Co. Ltd. (Penggugat), meskipun merek “Hakubaku” telah dikenal secara luas di Indonesia dan secara aktif dipromosikan oleh pihak Hakubaku Co. Ltd. melalui berbagai sarana distribusi dan promosi.

Mengetahui adanya pendaftaran merek tersebut, Hakubaku Co. Ltd. melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek “Hakubaku” milik PT Tona Morawa Prima. Gugatan tersebut diajukan pada tahun 2023 ke Pengadilan Niaga di Indonesia, dengan alasan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik dan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap merek terkenal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta merujuk pada Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Putusan ini menjadi penting karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara merek “Hakubaku” milik Hakubaku Co. Ltd. dan merek yang didaftarkan oleh PT Tona Morawa Prima

Dilakukan perbandingan dalam penelitian ini antara pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan putusan lain yang memiliki substansi sengketa persamaan pada pokoknya, untuk melihat kesesuaian dan konsistensi penerapan hukum terhadap perlindungan merek terkenal di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahaminya. Metode Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis (berdasarkan suatu sistem), dan konsisten.

Penelitian menjadi suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tujuan dari penelitian diantaranya untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁰

Metode penelitian mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada berbagai perbedaan. Atas dasar hal tersebut, metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal termasuk penelusuran asas-

⁵⁰ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

asas hukum.⁵² Penelitian ini mengkaji dan berdasarkan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa persamaan merek di Indonesia.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵³ Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.⁵⁴ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁵⁵ Pendekatan undang-undang pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara khusus. Pendekatan konseptual pada penelitian ini dilakukan dengan mencantumkan pendapat para ahli melalui buku-buku atau jurnal dan dikaitkan dengan isi penelitian ini.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

⁵² Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm. 51

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 112-129

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 227

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

Bahan buku primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu bahan-bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan primer yang ada. Yang berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori, dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder atau disebut juga sebagai bahan penunjang dalam penelitian seperti kamus, ensiklopedia serta sumber dari internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.⁵⁶

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan buku-buku terkait dengan persamaan merek.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 81 dan 83

2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, dalam hal ini berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan tahapan penting yang dilakukan setelah seluruh data penelitian terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan secara optimal dalam proses analisis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data, yaitu dengan meneliti kembali seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, relevan, akurat, dan sesuai dengan fokus serta permasalahan penelitian. Selain itu, pemeriksaan data juga dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan, ketidaksesuaian, maupun data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga data yang digunakan benar-benar layak untuk dianalisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan data berdasarkan jenis, sifat, dan pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis, misalnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Tujuan dari klasifikasi data ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam memahami keterkaitan antar data serta memperlancar proses analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan terarah.

c. Penyusunan data

Penyusunan data merupakan tahap lanjutan setelah data diklasifikasikan, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data ke dalam susunan yang sistematis sesuai

dengan kerangka pembahasan penelitian. Pada tahap ini, data disajikan secara terstruktur berdasarkan pokok bahasan masing-masing, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Penyusunan data yang sistematis juga bertujuan agar pembahasan penelitian menjadi lebih runtut, logis, dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.

Proses analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang mengatur persamaan pada pokoknya merek, kemudian membandingkannya dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan mengaitkan antara norma hukum positif dengan pandangan para ahli hukum guna menilai konsistensi dan ketepatan penerapan hukum oleh hakim.

Hasil analisis data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang sistematis, logis, dan runtut. Penyajian hasil analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus persamaan merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 didasarkan pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya mengenai kepemilikan sah merek terdaftar, adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek oleh pihak lain, serta adanya persamaan pada keseluruhannya antara merek para pihak. Majelis hakim menegaskan bahwa Hakubaku Co., Ltd. sebagai pemilik merek “Hakubaku” yang telah terdaftar memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut berdasarkan prinsip *first to file*. Selain itu, pendaftaran merek oleh PT Tona Morawa Prima dinilai mengandung itikad tidak baik karena menggunakan unsur kata yang sama dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar. Penilaian hakim juga menunjukkan adanya persamaan pada keseluruhannya antara kedua merek, khususnya pada unsur dominan “Hakubaku” yang digunakan untuk barang dalam kelas yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.
2. Perbandingan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan disebabkan oleh perbedaan pemenuhan syarat formil, khususnya mengenai legal standing Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar. Dalam perkara Hakubaku, Penggugat mampu membuktikan kepemilikan merek secara sah sehingga Mahkamah Agung melanjutkan pemeriksaan pada aspek substansi, termasuk penilaian terhadap persamaan merek dan adanya indikasi itikad tidak baik. Sebaliknya, dalam perkara PS Glow vs MS Glow, gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas kepemilikan merek yang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan kejelasan kedudukan hukum pemilik merek sebagai syarat utama sebelum menilai substansi sengketa merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku usaha dan pemilik merek, disarankan untuk melakukan pendaftaran merek secara tepat dan sedini mungkin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, serta menghindari penggunaan unsur merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Langkah ini penting untuk mencegah sengketa hukum dan menjamin kepastian usaha di kemudian hari.
2. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan dalam sengketa merek, disarankan agar terlebih dahulu memastikan kejelasan legal standing sebagai pemilik merek terdaftar dengan melengkapi bukti kepemilikan merek secara sah. Hal ini penting agar gugatan dapat diperiksa secara substantif oleh pengadilan serta memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam menilai adanya persamaan merek maupun unsur itikad tidak baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ----- (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriyanto, A., & Yusnita, I. M. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (Trademark law) dalam era global dan integrasi ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Kansil, C.S.T. (1997). *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Margono, S. (2019). *Hak kekayaan intelektual: Perlindungan hukum dan praktiknya di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riswandi, B. A. (2018). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: UII Press.
- Riswandi, B. A., & Sumartinah, S. (2020). *Hukum merek dan persaingan usaha*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Jurnal dan Website

- Putri, C. T., & Purwaningsih, E. (2018). *Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/PDT.SUS/HKI/2016)*. Jurnal Adil : Jurnal Hukum, 10(2).
- Saleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini*. Jurnal Judisial Review, 22(2).
- Toruan, H. D. L. (2017). *Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Acara Cepat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Sulastri, Satino, Yuliana. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware*. Jurnal Yuridis, 5(1).
- Wijaya, B. K., Rochaeti, N., & Purwanti, A. (2016). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)*. Diponegoro Law Journal, 5(4).
- Komersialisasi. (n.d.). KBBI Daring. Diakses dari <https://kbbi.web.id/komersialisasi> Palsu. (n.d.). KBBI Daring. Diakses dari <https://kbbi.web.id/palsu>.
- Pengadilan Niaga Indonesia. (n.d.). Dslalawfirm.Com. Diakses dari <https://www.dslalawfirm.com/pengadilan-niaga-indonesia/>.
- Memori Banding dan Jangka Waktu Penyerahannya - Klinik Hukumonline. (n.d.). Hukumonline.Com. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya-cl5037>.
- World Intellectual Property Organization. (2020). Trademarks. Geneva: WIPO.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2024
- Putusan Nomor 57 /Pdt.SusMerek/2019/PN. Niaga Jkt Pusat
- Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/Pdt.Sus-HKI/2016
- Putusan Mahkamah Agung No. 29/PK/Pdt.Sus-HKI/2016
- Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Pdt-HAKI/ 2014
- Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt.Sus/2012
- Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011

D. Skripsi

- Andreany Prananingtyas, I. (2015). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang). Repositori Universitas Negeri Semarang.
- Darsah, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Distro 88 Pekanbaru Terhadap Merek 3 second)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).
- Kamiliasari, R. R. (2015). *Pembatalan Merek Dagang Oriorio Akibat Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Oreo (Analisis Putusan No. 402 K/Pdt.Sus/2011)* (Skripsi, Universitas Jember).
- Meikarsari, A. A. (2016). *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson dan Flameson Terkait Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).