

SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara
J. Casanova dan Irawan Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264
K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania
Khatulistiwa).



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

MUHAMMAD AKROM ZAINI

13340132

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S. H., M. Hum**
- 2. ISWANTORO, S. H., M. H**

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dalam praktek di Pengadilan pemilik merek terdaftar tidak dapat mempertahankan hak perlindungan hukum atas merek terdaftarnya. Oleh karena itu dalam mengetahui terhadap sengketa merek terdapat permasalahan sebagai berikut: Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa merek J. Casanova pada Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan sengketa merek IKEA pada Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015. Selanjutnya analisis hukum putusan Majelis Hakim dalam putusan sengketa merek J. Casanova dan sengketa merek IKEA dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat tiga sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang sesuai dengan permasalahan perlindungan hukum merek dan kesesuaian dengan teori-teori hukum. Setelah menganalisis putusan sengketa merek pada kasus J. Casanova dan IKEA maka dapat diketahui tentang permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pertimbangan putusan majelis hakim dalam kasus J. Casanova yaitu pendaftaran merek diberbagai negara dan sudah lama didaftarkan, dan kasus IKEA karena telah tidak di gunakan mereknya selama empat tahun berdasarkan survei dari BGI. Kedua, analisis hukum putusan majelis hakim dalam kasus J. Casanova yaitu dalam menentukan merek terkenal tidak mempertimbangkan pengetahuan masyarakat, dan dalam kasus IKEA dalam menentukan lembaga survey diambil dari pihak PT. Ratania Khatulistiwa yang diragukan kredibilitasnya. Majelis hakim menurut penulis tidak cermat dan tepat dalam memberikan putusan pada kasus sengketa merek tersebut, karena majelis hanya menentukan pertimbangan putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum merek.

Keyword : sengketa merek, merek terkenal, itikad baik, pendaftaran merek

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Akrom Zaini

NIM : 13340132

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Maret 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Akrom Zaini

NIM.13340132



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Akrom Zaini

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Akrom Zaini

NIM : 13340132

Judul : "SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa)"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2018 M.
14 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I

FAISAL LUQMAN HAKIM, S. H, M. Hum.
NIP: 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Akrom Zaini

NIM:13340132

Judul : **SENKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawandan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa).**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2018

Pembimbing II

ISWANTORO, S.H., M.H

NIP: 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKROM ZAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340132
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 28 Februari 2018
Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

D. H. A. P. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

**“Apabila kamu terlalu buruk untuk menjadi baik,
Yakinlah dan kembalilah menjadi orang yang baik.”**

Cogito Ergo Sum,

Aku berfikir maka aku ada.

(Rene Descartes)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada:

- 1. Kedua orang tuaku (Bpk. Al-Fikri dan Ibu Nasiroh), keluarga besar**

Mbah Qomar dan Mbah Musabatun, dan keluarga besar Mbah

Ridwan dan Mbah Ni'mah (Mak Nik). Terima kasih atas segala

dukungan, kepercayaan yang telah di berikan dengan tulus serta doa

yang tak henti-hentinya di berikan kepada saya. Terima kasih kepada

kakak dan adik-adikku, teman-temanku, dan juga teman dekatku

yang telah menghibur dan menemaniku selama ini.

- 2. Terima kasih kepada dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3. Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan**

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penyusun lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penyusun maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi dan Bapak Iswantoro S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan,

masuk serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kedua orang tua penyusun yang dicintai dan dihormati Bapak Al-Fikri dan Ibu Nasiroh yang senantiasa selalu percaya dan mendukung, sayang dan perhatian, memberikan segala pengorbanan, dan tak henti-hentinya memberikan doa yang tulus supaya menjadi anak yang berhasil. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Alif Kurniawan kakak yang selalu saya banggakan, Qiyamullailiya, M. Akbar Al-Farisi, dan M. Khaidar Ali adik-adik saya tercinta yang selalu memberi dukungan.
9. Saudara dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang tak bisa saya sebutkan satu

persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), Mbak Tiara, Mbah Alfi, Fitri, Nia, Ragenda, Arfin, Gur Har, dan Gus Syirfi dan Warga Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dimana semangat silaturahmi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi, semoga hubungan dapat harmonis.
11. Teman-Teman IH D, Mbelek Singo dan Ilmu Hukum Angkatan 2013 yang menemani berproses selama di jogja.
12. UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Divisi Tennis Meja tempat berproses dalam organisasi, tempat berlatih, bermain, bersenang-senang dan berorganisasi.
13. Terima kasih khusus kepada Awawina Nur Hami yang menjadi Penyemangat, pebantu, pendorong saya selama ini. Semoga segala amal baiknya di terima oleh Allah SWT.
14. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.
15. PTM Golden KCP, SAMODRA Jaya, PTM. Hammer dan club tenis meja lainnya di jogja yang sudah mendukung dengan baik dalam hobi tenis meja.

dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

15. PTM Golden KCP, SAMODRA Jaya, PTM. Hammer dan club tenis meja lainnya di jogja yang sudah mendukung dengan baik dalam hobi tenis meja.

Meskipun Skripsi ini telah penyusun coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuh kan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penyusun tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Penyusun,



M. Akrom Zaini
NIM. 13340132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

DAN HAK MEREK.....	22
A. Penengertian Hak Atas Kekayaan Inelektual	22
B. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia	24
C. Merek	26
1. Pengertian Merek	26
2. Manfaat dan Tujuan Merek	29
3. Perkembangan dan Problematika Merek di Indonesia	31
D. Jenis-Jenis Merek	38
E. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia.....	39
F. Pendaftara Merek yang Tidak Diterima, Harus Ditolak, dan Diterima.....	44
G. Pembatalan dan Penghapusan Hak Merek	49

BAB III TINJAUAN UMUM ATAS PEMBATALAN MEREK

TERDAFTAR MILIK J. CASANOVA DAN MEREK IKEA	55
A. Pembatalan Merek Terdaftar Milik Irawan Gunawan oleh J. CASANOVA	55
B. Tinjauan Umum Sengketa Merek IKEA.....	66

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASUS J. CASANOVA DAN KASUS IKEA BV. SYSTEM.....	68
A. Ketentuan Merek Terkenal dan Asas Itikat Baik dalam Sengketa Merek J. CASANOVA dan Sengketa Merek IKEA	68
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Kasus J. CASANOVA dan Kasus IKEA	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) dikenal dan digunakan di negara Republik Indonesia sebenarnya sudah sejak lama, namun setelah diratifikasinya konvensi (perjanjian) internasional dan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat HKI menjadi perhatian serius. Dalam menghadapi persaingan global yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia membuat masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman kalau tidak ingin tertinggal. HKI menjadi salah satu aspek penting dalam hal perlindungan hukum atas suatu produk yang dimiliki.

Hak Kekayaan Intelektual terjemahan resminya ialah *Intellectual Property Rights*. Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.”¹ Secara umum HKI dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: *Pertama*, Hak Cipta (*Copyrights*) yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Kedua adalah Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yaitu hak kepemilikan aset industri yang mempunyai nilai jual.

¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

Salah satu bidang HKI yang mempunyai kelebihan karena banyak diketahui dan diperhatikan dalam proses pendaftarannya yaitu tentang Hak Merek. Merek berperan sebagai alat pembeda, baik bagi konsumen untuk mengenali identitas, sumber dan asal-usul barang maupun bagi para produsen merek yang menggunakan merek sebagai simbol dan representasi nama baik perusahaan yang selalu harus dijaga reputasinya di tengah konsumen.²

Namun terdapat banyak pelanggaran yang ada di Indonesia menyangkut merek. Contoh pelanggaran merek yaitu penjiplakan merek, merek palsu, merek ilegal dll. Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif juga dalam melarang pihak ketiga yang tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik merek tersebut untuk memakai merek yang sama untuk barang atau jasa yang telah didaftarkan terlebih dahulu.³ Jadi apabila terdapat merek yang sama atau meyerupainya dapat di gugat baik di pengadilan maupun lembaga pemerintah yang berwenang.

Adapun salah satu contoh sengketa merek yang cukup menjadi perhatian dalam hukum merek adalah kasus antara Merek Extra Joss melawan Ener Joss. Dalam upaya yang dilakukan Pihak pemilik Extra Joss mendapatkan keadilan untuk mempertahankan haknya memiliki merek terdaftar sangatlah panjang dan

² Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 2 .

³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 10.

menempuh banyak rintangan karena hingga kasasi juga kalah, sehingga tidak lagi mempunyai hak dalam mengakui merek terdaftar miliknya. Hingga dilakukannya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak Extra Joss untuk mendapatkan keadilan dan payung hukum atas hak merek terdaftar yang diberikan kepada mereknya. Melalui jalan terakhir yang ditempuh yaitu PK dengan Putusan No. 06 PK/N/HaKI/2006 akhirnya dimenangkan oleh pihak milik Extra Joss dan dapat meraih haknya dalam mengakui merek terdaftar miliknya. Adapun tentang Bukti Baru (*Novum*) yang menjadi dasar pengajuan PK yaitu:

1. Bukti promosi merek Extra Joss sudah ada dari tahun 1995-1998 dan telah disiarkan diberbagai siaran televisi dan media cetak contohnya: RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Koran Harian Pos Kota, Majalah Gema Olahraga, Majalah Film;
2. Bukti pendaftaran diberbagai negara di dunia dan bukti promosi sehingga bahwa merek Extra Joss adalah merek terkenal;
3. Dengan bukti-bukti yang telah ada dalam persidangan dan telah ada sejak tahun 1995 tidaklah mungkin bahwa merek Ener Joss tidak terinspirasi atau ingin meniru merek Extra Joss dengan persamaan “JOSS” dibelakangnya.⁴

Kemudian dalam memahami berbagai dinamika permasalahan yang terjadi tentang sengketa merek. Meninjau dengan kasus di atas hakim dalam memberikan putusan masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebuah kesalahan/kelalaian

⁴ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 79.

dapat menyebabkan seseorang mengalami kemalangan karena telah mengorbankan tenaga, pikiran maupun finansial yang cukup besar untuk mendapatkan keadilan.

Setelah itu masih banyak sekali contoh sengketa merek yang berada di Pengadilan Indonesia. Namun terdapat kasus sengketa merek yang mirip dengan contoh kasus Extra Joss di atas. Dalam penelitian ini akan diambil 2 putusan terbaru yang mirip pada contoh kasus di atas, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dan menjadi lebih menarik karena menggunakan 2 (dua) putusan. dengan kedua kasus yang mirip dalam pokok perkaranya sehingga dalam penelitian ini dapat mempunyai kajian dan wawasan yang lebih luas dan mempunyai kevalidan dari penelitian ini.

Kajian yang akan diteliti yaitu mengenai kasus merek terkenal melalui sengketa merek di Mahkamah Agung (MA) dengan Surat Putusan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J Casanova dan Irawan Gunawan. Pokok perkaranya ialah merek terdaftar “Casanova” milik Irawan Gunawan yang digugat oleh J. Casanova dari Perancis karena dicurigai adanya itikad tidak baik telah meniru atau menjiplak keterkenalan merek J. Casanova. Walaupun sempat dalam PN Niaga Jakarta Pusat gugatannya ditolak, namun dalam kasasi di Mahkamah Agung gugatannya diterima dan dimenangkan pihak J. Casanova. Oleh karena itu merek terdaftar “Casanova” milik Irawan Gunawan dibatalkan mereknya.

Selanjutnya dengan kasus dalam bidang yang sama namun putusan yang berbeda terjadi dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu tentang sengketa

merek putusan No. 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA system B. V., melawan PT. Ratania Khatulistiwa. Pokok perkara dalam sengketa tersebut. Bahwa merek “ikea” milik PT. Ratania Khatulistiwa menggugat merek IKEA yang telah didaftarkan pada tahun 2010 untuk kelas barang/jasa 20, dan pada tahun 2006 untuk kelas barang/jasa 21 karena telah tidak menjual atau mengedarkan produk-produk merek IKEA. Menggunakan dasar/acuan dari hasil *market survey* Berlian Group Indonesia (BGI) terhadap merek IKEA dalam kurun waktu November 2010 sampai desember 2013 yang menyimpulkan bahwa telah tidak menjual/mengedarkan produknya. Maka artinya bahwa merek IKEA dalam pemasaran produknya sejak awal pendaftaran mereknya di tahun 2010 sampai 2013 atau selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah tidak menjual atau mengedarkan produknya lagi. Sehingga sampai putusan tingkat terakhir kasasi Mahkamah Agung dimenangkan pihak PT. Ratania Khatulistiwa. Akibatnya merek IKEA yang telah terdaftar di Dirjen HKI mengalami penghapusan merek.

Sesuai dengan uraian di atas penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut karena ingin mengetahui dan mempelajari terhadap penyelesaian hukum tentang sengketa merek.

Atas dasar permasalahan tersebut maka penyusun menganggap permasalahan ini penting untuk ditinjau secara mendalam dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis melalui sebuah penelitian. Maka penelitian ini berjudul **SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova**

dan Irawan Gunawan) dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratana Khatulistiwa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa merek J. Casanova pada Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 dan IKEA pada Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 ?
2. Bagaimana analisis hukum putusan majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek IKEA dan J. Casanova dengan putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 dan Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016.
- b. Mengetahui sudah sesuaikah analisis hukum putusan Hakim dalam putusan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 dan Putusan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

2. Kegunaan

- a. Dapat menjadi referensi bagi para akademisi dalam menghasilkan karya tulis ilmiah baik bagi civitas akademika (mahasiswa atau dosen) dan penelitian sebagai sumber rujukan bacaan mengenai hukum merek.
- b. Dapat menjadi bahan dalam memahami hukum merek untuk para peminat pada perkuliahan jurusan Ilmu Hukum dalam bidang hukum perdata dan khususnya mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai hukum merek yang penulis bahas, namun penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis tidak ada hal-hal yang konkrit membahas apa yang dibahas oleh penulis. Oleh karena itu demi menghindari adanya kesalahan dalam hal plagiarisme akan disertakan sumber-sumber penulisannya. Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis, karya ilmiah tersebut yaitu:

Skripsi ditulis oleh Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri, tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja atas produk tiruan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. Inti dari pembahasannya adalah tentang upaya mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif yang

hak tersebut dimiliki PT. Aseli Dagadu Djokdja sebagai pemilik merek terdaftar. Meminta adanya revisi terhadap pasal 6 UU Merek yang menimbulkan salah penafsiran dan mengubah delik aduan menjadi delik biasa agar membantu penanggulangan pelanggaran. Peranan perlindungan hukum pemilik merek masih sering diabaikan dan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja.

Skripsi ditulis oleh Hari Nugraheni, tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt. Sus.HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)”. Pokok pembahasannya adalah bahwa dalam kasus tersebut mengenai penghapusan sebuah merek dari daftar umum merek. Alasannya dikarenakan merek IKEA selaku pemilik merek pendaftar untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penulis bertujuan untuk melihat kriteria itikad tidak baik dalam sengketa merek IKEA menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum yang digunakan berkaitan dengan penghapusan merek IKEA. Kesimpulan yang didapat oleh penulis dalam penelitian tersebut bahwa ada itikad tidak baik yang dilakukan PT. Ratania Khatulistiwa (tergugat) karena dinilai telah melanggar hukum yang berlaku yaitu telah melakukan peniruan merek atau untuk membonceng ketenaran merek lain. Selain itu majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan

bukti-bukti yang ada, merek IKEA masih digunakan sejak awal pendaftaran sampai adanya gugatan, mengenai hasil *market survey* lembaga Berlian Grup Indonesia (BGI) tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, merek IKEA masih digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Skripsi ditulis oleh Ula Maulidia, tahun 2016 dengan judul “Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc.,)”. Pokok pembahasan penelitian tersebut adalah menganalisis kesesuaian antara putusan majelis hakim tentang sengketa merek dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun dalam penelitian ini menganalisis terkait dengan gugatan pihak penggugat yang mengajukan karena merek terdaftar milik tergugat memiliki kesamaan dengan merek terkenal yang dimiliki penggugat, dan dinilai bahwa pihak tergugat telah menggunakan merek yang sama dengan tujuan mendompleng dan membonceng ketenaran milik penggugat atau bisa disebut memiliki i'tikad tidak baik. Namun dalam putusan pengadilan menolak gugatan oleh penggugat dikarenakan suatu pendaftaran merek pada dirjen HKI dengan i'tikad tidak baik yang dinilai tidak beralasan. Penulis mencoba menganalisis kasus tersebut dengan melihat peraturan perundangan yang terkait, dan hasilnya penulis menilai bahwa atas putusan pengadilan Nomor 08/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Skripsi di tulis oleh oleh Suraida Salaeh, tahun 2014 dengan judul “Parameter Pembedaan Merek di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Pokok pembahasan penelitian tersebut ialah membahas kemiripan pada unsur pokok yang dapat menimbulkan adanya persamaan bentuk, penempatan, penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan dalam merek tersebut agar dapat di ketahui dengan metode yang tepat dan terukur. Mencoba menjelaskan tolok ukur atau parameter yang ada pada UU Merek sehingga terdapat garis yang jelas dan menonjol tentang bagaimana suatu bentuk, penempatan, penulisan, atau bunyi tersebut dapat dibedakan.

Meninjau dari pembahasan dan penjelasan dari beberapa skripsi di atas, penelitian ini berbeda dengan pembahasan-pembahasan dalam skripsi lainnya. Perbedaan yang mendasar dari skripsi ini dengan skripsi lainnya adalah penelitian ini membahas sengketa merek yang ada dalam satu pengadilan yaitu pengadilan niaga Jakarta pusat dan dilanjutkan pada Mahkamah Agung karena terjadi upaya kasasi dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan objek kajiannya tidak hanya satu putusan kasus aja, namun dua putusan sengketa merek.

Dalam pembahasan ini penulis mencoba meneliti dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dihubungkan dengan putusan yang dilakukan oleh hakim. Sehingga dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam kasus-kasus tersebut sudahkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hukum merek. Setelah itu

dalam putusan tersebut terdapat kejanggalan karena pemilik merek terdaftar yang di batalkan atau di hapuskan mereknya. Oleh karena itu menarik untuk diteliti atas sengketa merek mengenai sengketa merek IKEA dan J. Casanova dengan putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 dan Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum secara umum dapat dipahami sebagai suatu negara yang menganut konsep dalam bernegara yang menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan di sepakati oleh masyarakat.

Hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan lahir atau terbentuk sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, yang dengan hukum itu diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.⁵

Adapula awal mula timbulnya pemikiran negara hukum merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama sekali adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Jadi sesuai situasi dan kondisinya

⁵ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 109.

pada waktu Plato dan Aristoteles mengemukakan negara hukumnya.⁶ Teori negara hukum sendiri dalam kemunculannya tidak serta merta dengan mudah keberadaannya. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁷

Keberadaan teori negara hukum di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Angka (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸ Warga negara Indonesia dan yang berada dalam wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara Indonesia karena Indonesia menganut sistem negara hukum. Oleh karena itu semua elemen masyarakat baik itu pemerintah (penguasa), para pejabat, para pengusaha kaya raya, maupun masyarakat biasa harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Dahlan Thalib, dalam negara hukum Indonesia, tidak boleh terjadi hukum berdiri pada sisi lain, sementara kekuasaan dengan angkuhnya seolah-olah menentang hukum disisi lain. Menurutnya hal demikian itu tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum,

⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 21 .

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

⁸ Lihat Pasal 1 Angka (3) UUD 1945.

yang diamanatkan dalam konstitusi kita UUD 1945.⁹ Hukum harus berdiri tegak dan tidak memihak siapapun, karena hukum dibuat bukan untuk kepentingan sebagian golongan tetapi untuk kesepakatan bersama.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Selain istilah *rechstaat*, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah *rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum.¹⁰ Negara hukum yang ada dalam negara Indonesia dapat disebut sebagai *rechstaat* atau *rule of law*. Kedua istilah tersebut sebenarnya sama, artinya yaitu negara hukum.

Terhadap istilah “*rule of law*” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”. Disamping itu istilah “negara hukum” (*government by law*) atau *rechstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.¹¹

Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara

⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.

¹⁰ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya)*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 30-31.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya.¹²

2. Penafsiran Hukum

Istilah penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹³ Dalam ranah yudikatif (pengadilan), yang mempunyai hak dalam wewenang melakukan penafsiran hukum dalam suatu perkara ialah Majelis Hakim.

Pemahaman dalam melihat Undang-Undang atau ketentuan bisa diartikan yang berbeda oleh orang yang berbeda latar belakangnya. Oleh karena itu untuk menghindari penafsiran yang berlainan, maka diperlukan persamaan pandangan.¹⁴ Dalam melakukan penafsiran hukum tujuannya mendapatkan keputusan hukum. Pengertian hukum dalam arti terbatas sebagai keputusan penguasa dan dalam arti lebih terbatas lagi sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang dapat menjadi hukum, sehingga melalui keputusannya, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.¹⁵

¹² Cholis, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 1 .

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

¹⁴ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), hlm. 13.

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1959), hlm. 248.

Ketentuan pasal 14 ayat (1) undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁶ Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Disamping itu hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum.¹⁷ Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman supaya mendapatkan kapastian hukum, namun dalam putusan suatu perkara dalam pertimbangannya harus juga mempertimbangkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka dalam memandang hukum kodifikasi terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*) berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman.¹⁸

Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya

¹⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 7.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 50.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 71-72.

sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.¹⁹

3. Perlindungan Hukum

Pentingnya perlindungan hukum yang ada dalam suatu negara ialah suatu kepentingan (kebutuhan) dalam satu pemerintahan selaku penyelenggara negara dalam membuat perlindungan hukum demi melindungi setiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberi perlindungan hukum karena setiap negara hukum dalam pembentukan negaranya akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Menurut Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.²⁰ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

¹⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 8.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 12.

diskresi sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

F. Metode Penelitian

Guna melakukan penelitian dalam penulisan proposal ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau merupakan sebuah penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Maksudnya ialah penelitian yang mengacu pada data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah bersifat yuridis-normatif, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, putusan hakim tentang SENGEKTA MEREK

²¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 18.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.

PADA MAHKAMAH AGUNG (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa) sesuai dengan undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Pendakatan lainnya yaitu menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pada putusan-putusan di pengadilan untuk kasus yang sama.²³

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data-data yang terkait dengan perundangan-undangan. Diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pembahasan yang masih berlaku di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data-data yang terdapat dalam referensi kepustakaan yaitu buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

²³ Anonymous, Diakses pada <https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, pukul. 01.48 WIB pada tanggal 3 Februari 2018.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bersifat sebagai petunjuk, informatif terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan artikel ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum merek dan kesesuaian dengan teori-teori hukum tentang merek.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴ Sehingga dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 172.

terperinci dari setiap bab-nya. Adapun Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan agar penyusun lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan di setiap pembahasannya.

Bab pertama adalah Pendahuluan yaitu tentang pembahasan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara rinci dan menyeluruh meliputi latar belakang masalah, memuat pengantar ke permasalahan dari luas hingga mengerucut pada pokok permasalahan yang akan diteliti kemudian menimbulkan rumusan masalah berupa pertanyaan dari masalah yang ada, tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitian yang diteliti penyusun terhadap penelitian lain. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang memaparkan beberapa teori hukum serta pemikiran para ahli di bidangnya. Metode penelitian dan sistematika penelitian yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti.

Bab kedua berisi tinjauan umum Hak atas Kekayaan Intelektual dan Merek, berupa pengertian dan hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia, pengertian, manfaat dan tujuan, serta perkembangan dan problematika merek, jenis-jenis merek, sistem pendaftaran merek, pendaftaran merek yang tidak diterima, harus ditolak, dan diterima, pembatalan dan penghapusan hak merek.

Bab ketiga berisi tentang penjabaran tinjauan umum SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan Studi terhadap

Putusan dan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa).

Bab keempat berisi tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG (Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan Studi terhadap dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa) dan apakah majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan cara menganalisis data-data yang ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya yang di korelasikan dengan referensi literatur yang berhubungan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penjelasan yang telah diterangkan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Meninjau dari Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016 pada sengketa merek J. Casanova dan putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 pada sengketa merek IKEA yang berada di pengadilan. Dalam persidangan Perkara J. Casanova putusan majelis hakim MA menerima kasasi dari J. Casanova. Pertimbangan hakim berdasarkan pendaftaran diberbagai negara dan pendaftaran yang sudah ada sejak lama. Adapun dalam perkara IKEA BV majelis hakim MA dalam putusannya menolak kasasi IKEA. Dalam pertimbangannya merek IKEA tidak memakai merek selama 4 tahun dengan dasar atas lembaga survei Berlian Group Indonesia. Lembaga survey tersebut merupakan lembaga yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa dan diragukan kredibilitas lembaga tersebut.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut kurang cermat dan tepat dalam menentukan tentang merek terkenal dan asas itikad baik pada perkara J. Casanova dan IKEA BV. Pada perkara J. Casanova

majelis hakim dalam menentukan merek terkenal kurang tepat. Bahwa dalam menentukan merek terkenal tidak hanya pendaftaran diberbagai negara saja, tetapi pada upaya penyebaran informasi atas mereknya melalui promosi dan iklan sehingga banyak masyarakat mengetahui. Pengetahuan masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan merek terkenal. Selanjutnya mengenai itikad tidak baik yang dilakukan merek Casanova tidaklah tepat, karena sejak awal pendaftaran merek hingga adanya gugatan tidak ada dasar yang jelas yang menunjukan itikad tidak baik. Pada perkara IKEA majelis hakim dalam pertimbangannya menghapus merek IKEA dengan dasar survei dari BGI. Majelis hakim tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut yang diajukan oleh PT. Ratania Khatulistiwa. Seandainya ingin menguji dengan lembaga survei dari pengadilan menunjuk secara langsung lembaga yang akan mengujinya. Oleh karena itu itikad tidak baik yang dimiliki PT. Ratania Khatulistiwa harus ditolak gugatannya, dan perlindungan merek terkenal dan terdaftar harus dipertahankan. Selain itu majelis hakim juga tidak mempertimbangkan pendaftar merek pertama sesuai sitem *first to file* yang dimiliki oleh Irawan Gunawan pada merek 'Casanova' dan milik IKEA BV pada merek 'IKEA'. Namun pemilik merek terdaftar pertama semuanya kalah dalam persidangan, hal itu bertolak belakang dengan perlindungan merek terdaftar. Oleh karena itu penulis bertentangan dengan pendapat majelis hakim.

B. Saran

Adapun saran-saran terkait dengan sengketa merek dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepada Dirjen HKI diharapkan dalam mengenalkan konsep HKI pada masyarakat semakin banyak. Pentingnya pemahaman HKI harus diketahui oleh semua orang/masyarakat. Sosialisasi dan edukasi bermanfaat untuk pencegahan pelanggaran HKI dan kesadaran akan pentingnya HKI. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada tempat atau kota tertentu saja, namun dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas. Contoh sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa yaitu iklan di TV, radio, koran dll.
2. Kepada Petugas Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk dapat berlaku adil dan sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Karena pengadilan selaku pintu terakhir untuk mencari keadilan sangat diharapkan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat.
3. Kepada pengamat hukum merek di Indonesia agar dapat berkontribusi untuk memajukan perlindungan merek HKI di Indonesia. Permasalahan merek yang begitu banyak di Indonesia perlu penyelesaian oleh orang-orang yang mengetahui (ahli) pada bidang merek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
- Anonymous, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Anonymous, Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, (Yogyakarta: Saufa, 2014),
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2000),
- Alfons, Maria, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010),
- Aristianus, Syprianus, Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2010),
- Astarini, Dwi Rezki Sri, Penghapusan Merek Terdaftar, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumni, 2009),
- Azhary, Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis tentang Unsur-Unsurnya), (Jakarta: UI Press, 1995),
- Busro, Abu Daud. Busro, Abu Bakar, Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
- Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
- Cholis, Ilmu Kewarganegaraan (Civics), (Yogyakarta: Ombak, 2013),
- Djaja, Ermansyah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cet. Ke. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Djumhara, Muhammad, Djubredilah R, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktek di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),
- Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), (Bandung: PT Refika Aditama, 2009),

- Gautama, Sudargo, Rizwanto, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
- Gautama, Sudargo, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRPs-GATT Putaran Uruguay (1994), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994),
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),
- Hakim, Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),
- Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005),
- Jened, Rahmi, Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),
- Kansil, C.S.T. Kansil, Christine S.T, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Kurnia, Titon Slamet, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2011),
- Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Peengantar, (Bandung: PT. Alumni 2005),
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010),
- Purba, Ahmad Zen Umar, Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, (Jakarta, Bandung: FHUII, PT. Alumni, 2011),
- Purwaningsih, Endang, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Riswandi, Agus, Syamsudin M, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grado Persada, 2005),
- Rizaldi, Julius, Perlindungan Kemasan Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang, (Bandung: Alumni, 2009),
- Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),

- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Subroto, ahkam, Suprapedi, Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), (Jakarta: PT. Indeks, 2008),
- Supramono, Gatot, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Syarifin, Pipin, Jubaedah, Dedeh, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy)
- Syah, Mudakir Iskandar, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008),
- Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi, (Bandung: Alumni, 2003),
- Utomo, Tomi Suryo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1959).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015,

Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus-HKI/2016.

D. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Nugraheni, Hari, *“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 264 K/Pdt. Sus.HKI/2015 (Studi Atas Sengketa Merek IKEA System B.V Swedia dengan PT. Ratania Khatulistiwa)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017),
- Putri, Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja Atas Produk Tiruan Menurut Unang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017),
- Maulidia, Ula, *“Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 08/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst antara E. Land World LTD dan Ivan Pranoto Wiryadi, B., Sc.)”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016),
- Salaeh, Suraida, *“Parameter Pembedaan Merek ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014),
- Pahusa, Dandi, *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014)*, Jurnal Cita Hukum Volume 3 Nomor 1, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015),

Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma, *Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak dalam Perspektif Paris Convention, Trips Agreement dan UU Merek Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. 3, (2014).

E. Internet

Anonymous, [https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam penelitian-hukum/](https://belapendidikan.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/), diakses pada pukul. 01.48 WIB pada tanggal 3 Februari 2018.

Cita Citrawinda, *Sekilas Tentang Tindak Pidana dalam Bidang Merek*, <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jli/article/view654>, diakses 20 Februari 2018, hlm. 1-2.

Tri Jata Ayu Pamesti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal. 14-02-2018 pukul 11.04 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

BIODATA :

Nama : M. Akrom Zaini
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 20 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat Asal : Paren RT 002/ RW 001 Kec. Mayong, Kab. Jepara
Alamat : Demangan Kidul, GK I No.23 A RT.17 / RW.05
Mobile : +6285-8768-8915-3
E-Mail : zainiakrom123@gmail.com
Facebook : zainivanhouten@yahoo.co.id
Instagram : akrom_zaini



DEPARTEMEN : Fakultas Syariah dan Hukum.
Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto
Yogyakarta, Indonesia 55281
Telp : +62(0274) 552883

PENDIDIKAN :

- SD N 03 Robayan, Jepara (2001-2007)
- Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Purwogondo, Jepara (2007-2010)
- SMA N 1 Welahan, Jepara (2010-2013)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum (2013-sekarang)